





LEGISLACION INDUSTRIAL

PATENTES DE INVENCION
MARCAS DE FABRICA
MARCAS DE COMERCIO
NOMBRES Y TITULOS INDUSTRIALES

LEGISLACION INTERNACIONAL

CONVENIOS Y TRATADOS

POR

Francisco García Garófalo

ABOGADO Y NOTARIO



HABANA

IMP. "LA NUEVA," DE EMILIO BLANCO, LAMPARILLA 27½

1904

Al Sr. Lic. Guillermo Valdez Tanti-
su at. ss y compo
Franco G. Garófalo
B. Morales

Nv. 17/905

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

PALACIO PRESIDENCIAL

Habana, 27 de Mayo de 1903.

Vista la autorización solicitada por el Licenciado Francisco García Garófalo para publicar en una obra que se titulará: LEGISLACIÓN INDUSTRIAL, *las disposiciones vigentes y resoluciones de carácter general en materia de Propiedad Industrial, de acuerdo con el parecer del Consejo de Secretarios, y á propuesta del Secretario de Gobernación,*

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ACUERDA

Conceder al Lcdo. Francisco García Garófalo la autorización que solicita.

T. ESTRADA PALMA.

El Secretario de Gobernación,
EDUARDO YERO.

Gaceta Oficial, 29 de Mayo 1903.

REPUBLICA DE CUBA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

SECCION DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Habana, 23 de Abril de 1903.

Sr. Francisco García Garófalo.

Muy Sr. mío:

Visto su escrito, fecha 13 de Marzo último, solicitando se le otorgue autorización para dar publicidad á la obra que con el título de LEGISLACIÓN INDUSTRIAL *tiene preparada para dar á la Imprenta; el Sr. Secretario de este Departamento se ha servido disponer se le manifieste, como tengo el gusto de hacerlo, que, encontrándose la recopilación de las leyes, decretos, órdenes, circulares, resoluciones de carácter general y otros procedimientos legales relativos á patentes de invención y las marcas y dibujos industriales de que se compone la expresada obra, conforme con los originales oficiales, la Secretaría considera muy útil dicho trabajo, pues viene á llenar un vacio sentido hace tiempo; pero, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Propiedad Intelectual, debe ocurrir á la Secretaría de Gobernación á obtener la autorización que solicita Vd., por ser ella la encargada de todo lo concerniente al cumplimiento de la citada Ley.*

De Vd. atentamente

El Subsecretario,

B. PICHARDO.

INTRODUCCION

La protección y garantía que las leyes conceden á los inventores ó propietarios de Patentes de Invención, así como á los poseedores de Marcas, dibujos, títulos, y demás signos representativos de esta forma de la propiedad industrial, responden como es natural al sistema que desenvuelve la legislación de cada país.

En el lenguaje científico industrial se dá el nombre de *patente de invención* al derecho de disfrute ó prioridad que la Ley reconoce durante cierto tiempo á quien pretenda establecer ó haya establecido una industria nueva con sujeción á las reglas y condiciones que la misma Ley determina.

No están de acuerdo los economistas respecto á si las patentes de invención constituyen una verdadera propiedad, con todos los atributos que caracterizan á este derecho, ó si es simplemente un privilegio, lo que la ley concede durante cierto tiempo, y á título de recompensa, al inventor.

Patente ó Privilegio de Invención, son sin embargo, los términos que indistintamente se emplean en las leyes para designar esta forma especial de la propiedad industrial.

En un sentido extricto, la *Patente ó Privilegio de Invención* es un título que otorga el Estado y que dá derecho á la explotación exclusiva de un invento industrial durante cierto número de años. Este derecho puede recaer en una persona individual ó jurídica, y lleva consigo la facultad de ejecutar, producir, fabricar, vender ó utilizar el objeto del invento, siempre que estos actos constituyan una verdadera explotación industrial ó lucrativa.

Uno de los más competentes autores modernos, Maurice Block, entre otros, sustenta la teoría de que la invención no dá origen á la verdadera propiedad, sino á una mera prioridad.

Y dice á este respecto otro autor: "Si Block reconoce que existe

una prioridad, ¿por qué no declara que algún mérito tiene tal prioridad; que algún beneficio reporta á la Sociedad en general y que es muy justo que la Sociedad lo renumere?

Se ha dicho tambien que la idea no es el invento, y que la *prioridad* del inventor es la propiedad del *primo capientis*, la *prioridad* del primer ocupante, título de posesión de todas las cosas muebles. Y bueno es hacer notar que en el primer ocupante de las cosas muebles, no hay mérito alguno, ni muchas veces el esfuerzo personal del inventor, que es precisamente lo que debe presumirse.

No hay duda, por otra parte, acerca de la existencia de un elemento inmaterial y técnico, hijo de la cultura de cada época. resultado, si se quiere, de la instrucción general y del medio ambiente en que el inventor se mueve, cuyo elemento no es susceptible por sí sólo de prioridad; y que la combinación del pensamiento aplicado á la industria para producir un adelanto, esto que en realidad para los efectos legales es el verdadero invento, puede convertirse en propiedad exclusiva como fruto directo del trabajo; y al efecto, exclama otro autor, Pella: ¿qué inconveniente impide la ocupación y la apropiación? ¿Acaso por qué los pensamientos de un autor han tomado cuerpo y forma pública en un libro, se negará la propiedad literaria? ¿Se negará también la propiedad artística de un cuadro, imágen de una idea, y la facultad de privar la cópia y las reproducciones?

Estos y otros argumentos han dado motivo para clasificar en tres grupos las opiniones de los autores en cuanto al límite y extensión del derecho de propiedad industrial, á saber:

Primero: Los que niegan que la invención sea orígen ó causa de la propiedad industrial, entre los cuales se encuentran Maurice Block y otros.

Segundo: Los que conceden al inventor el derecho de propiedad industrial, pero entienden que este derecho debe limitarse por razón de la índole de esta propiedad. Entre ellos se encuentran Pella, en España, y otros autores extrangeros.

Tercero: Los que conceden al inventor el derecho de propiedad industrial sin mas limitaciones que las que en interés general se establecen para la propiedad inmueble, y partiendo siempre del principio de que la propiedad industrial no ha de ser ménos duradera ni de peor condición que otra clase de propiedad cualquiera, y tomando por tipo la más favorecida, garantida y respetada por las Leyes. (1)

La impopularidad, y en cierto modo la odiosidad contra los derechos del inventor y los privilegios de que son objeto, ha nacido de una confusión de ideas, especialmente en el orígen jurídico, por no haber partido del principio del derecho de propiedad del inventor. Las teorías del *cambio* y de la *transacción* no descansan en una base racional ni filosófica. Suponen algunos un contrato de *cambio* entre el in-

(1.) *ESTÁSEN.—Derecho Industrial de España—1892.*

ventor y el Estado, por medio del cual el inventor entrega su invento á la Sociedad, en lugar de guardarlo ú ocultarlo, y á cambio de asegurarle un monopolio ó explotación exclusiva durante cierto tiempo, siendo la patente el título del contrato. Según otros, se verifica una *transacción* entre el Estado y el inventor, que debe cumplirse efectuada de buena fé; pero la transacción no se efectúa sin la existencia de un derecho sobre el cual se transige. Los defensores de esta teoría no vacilan en aplicar todas las reglas del derecho de propiedad á la cesión, traspaso y trasmisión de patentes, considerándolas como bienes muebles. La confusión se revela, sin embargo, en el tecnicismo usado por aquellos, cuyas palabras *conciliar derechos*, *medios de harmonizar*, y otras semejantes, denotan la poca firmeza de la tésis jurídica en que apoyan su sistema.

Si se analiza, además, como observa Pella (1) el supuesto contrato de cambio entre el inventor y el Estado, resulta que es desproporcionado desde el momento que las patentes se conceden en casi todas las naciones sin exámen prévio de su novedad, y por lo tanto el convenio entre el inventor y el Estado, versaría sobre una cosa incierta; por otra parte, el inventor no recibiría al contratar compensación alguna por el invento que entrega, porque la explotación exclusiva de las patentes, sin exámen prévio, no lleva la garantía de estar exento el inventor de posteriores reclamaciones. Cabe, pues, el siguiente dilema: ó se contrata sobre una materia incierta y á prevención, ó debe procederse á un exámen prévio de la realidad del invento; en el primer caso, el contrato entre el Estado y el inventor no existe jurídicamente y en el segundo, debe admitirse el exámen prévio y contra la patente no cabrá reclamación alguna; el Estado habrá sido juez y parte, habrá cerrado la puerta y anulado los derechos de terceras personas, creando en sus efectos un verdadero privilegio.

Las patentes de invención (2) según ese equivocado sistema, serían real y efectivamente privilegios, y como tales, materia de envidia, ocasión de impopularidad y ódio. En los Tribunales, el inventor quedaría poco ménos que desarmado, porque si se tratara de la interpretación del contrato como la de todo privilegio, debiera ser restrictiva, en contra del inventor; si en las discusiones forenses se admitiera la existencia de una transacción entre el inventor y el Estado, y se hiciera uso frecuente de las frases transigir y harmonizar derechos, fácilmente llegaría á dudar el Tribunal de si tiene en sus manos materia opinable y no derechos bien delineados, ó si sus atribuciones son más latas, y antes debe obrar como árbitro para cortar diferencias que como juez obligado á fallar, según estricto derecho He aquí, dice Pella, el resultado de la aclaración de los derechos del inventor, que algunos consideran inútil.

---

[1] *PELLA.—Patentes de invención y derechos del inventor.—Barcelona 1892.*
(2) *PELLA.—Obra citada.*

La novísima legislación española reconoce de un modo expreso, el concepto jurídico de la propiedad industrial.

Propiedad Industrial, dice el artículo 1º de la Ley española de 16 de Mayo de 1902, es el derecho que se reconoce por esta ley, siempre que se hayan cumplido las condiciones que la misma impone, respecto á cualquier invento relacionado con la industria; á los signos especiales con que el productor aspira á distinguir de los similares los resultados de su trabajo; á los dibujos y modelos de fabricación ó de la industria; al nombre comercial ó á las recompensas industriales y al derecho á perseguir la competencia ilícita y las falsas indicaciones de procedencia.

En el preámbulo de la ley de 1878, se leen las siguientes notables palabras: "Ninguna otra cosa ofrece un título de propiedad tan justo como la invención, pues pertenece privada y exclusivamente á un indivíduo sin haber pertenecido jamás á otro alguno. Es una cosa á que el propietario ha dado el ser, una riqueza que él ha creado y que puede hacer entrar á su arbitrio en el comercio social. Así, lo que el inventor pide á la Sociedad, no es que declare la invención propiedad suya; esto no lo necesita, pues su existencia depende de él exclusivamente. Lo que le pide es que le proteja en su quieta y tranquila posesión, para que otro no se la arrebate ni le perturbe en su disfrute. Para esto es necesario que el inventor dé á conocer á la Sociedad un descubrimiento y lo deslinde de los demás progresos del saber humano hechos hasta el día; del mismo modo que el propietario de una tierra la deslinda de las vecinas, si quiere que las leyes le aseguren su derecho."

Pero hay más; no hay seguridad ninguna ni conceptos claros ni bien definidos en estas materias sino se parte del principio del derecho de propiedad.

De veinte años á esta parte, nótase un gran movimiento en la opinión favorable á los privilegios. Las Exposiciones Universales, en donde los industriales de cada nacionalidad envían sus productos, han provocado grandes contiendas acerca de la cuestión de las patentes. A partir de la Exposición Universal de Lóndres, en 1862, los ataques contra los inventores y sus monopolios tomaron gran incremento, especialmente en Alemania (Anti-Patent-Bewegung.) Pero la Exposición de Viena de 1873 marca el comienzo de una nueva era, durante la cual se han multiplicado los triunfos de los partidarios de los derechos de los inventores. Pronuncióse luego una reacción, y Holanda derogó su Ley de 25 de Enero de 1817, y declaró que no libraría patentes. Hoy, exceptuando esta nación, todos los pueblos civilizados han consagrado el sistema de las patentes.

Aparte de todo esto, la garantía del derecho del inventor se encuentra subordinada á una condición primordial esencial, y es la de que el inventor haga conocer desde luego su descubrimiento por una descripción y por dibujos y modelos que van adjuntos á su solicitud,

y de esta manera el público tiene conocimiento desde luego, y al terminar la época de la explotación de la patente pasa á ser del dominio público lo que antes permanecía oculto ó secreto. Pertenece al inventor el goce exclusivo, pero temporal, y á la Sociedad el disfrute perpétuo, pero diferido.

Tal es la transacción admirable, exclama Devaux (1) cuyo primer efecto es la revelación de la invención. Las patentes son documentos que revelan los descubrimientos, y merced á ellos, gran número de procedimientos ignorados, y medios y procedimientos que habían caido en el olvido, pues que sus inventores los habían guardado en secreto, hoy son del dominio público, y las patentes, memorias explicativas, dibujos, planos, etc., son otros tantos agentes de transacción del progreso, enriqueciendo el patrimonio público de los conocimientos necesarios para la marcha de la civilización. Aún en el seno de aquellos Estados más refractorios, como Alemania y Suiza, ha triunfado completamente este sistema, que concilia los derechos naturales del inventor y los del público. Alemania fué forzada á aceptarlos, porque su ausencia colocó á la industria alemana en un estado de inferioridad frente á frente de los Estados que protegían á los inventores, inferioridad que se demostró en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876.

El triunfo definitivo de los derechos intelectuales quedó consolidado en el Congreso de la Propiedad Industrial, que tuvo lugar en París en el Palacio del Trocadero, con ocasión de la Exposición Universal de 1878. A él se debe la *Unión Internacional, para la protección de la propiedad industrial*, formada bajo la iniciativa de Francia, y en el cual aparecen inscriptos hoy día, 16 Estados. Desde 1878 se ha trabajado mucho en definir y fortificar los derechos de los inventores, habiéndose aceptado aquella célebre conclusión de que: *derecho de los inventores sobre sus obras es un derecho de propiedad; la ley civil no lo creó, tan sólo lo ha reglamentado.* Sin embargo, este derecho de propiedad se ha limitado considerablemente, y en aquel Congreso se partió del principio de que el monopólio de los inventores es esencialmente temporal, importando por lo mismo que durante su duración el derecho exclusivo pueda ejercitarse en todos los paises en donde se aprovechan del descubrimiento, siendo preciso que el extranjero pague su deuda de reconocimiento al inventor de igual manera que el país donde se tomó el privilegio. (2)

El hecho evidente es, que casi todas las legislaciones, aún las más modernas, convienen en limitar el tiempo de duración y las de-

(1.) L. Devaux, Etudes de droit industriel.—Protectión international des inventións brevetées.—Legislatións interieures et Convention du 20 Mars 1883.—Conference de Rome et de Madrid; París, 1892.

(2.) Comptes rendus stenographiques publiées sous les auspices du Comité central des congrés et Conferences.—Congrés international de la propieté industrielle tenu á París du 5 au 17 Septembre 1878; Paris, Imprimerie Mationae, 1879.

más condiciones del derecho de los inventores, llegando algunas entre ellas la Ley americana á consignar esta limitación en el Código Constitucional, como si no tuviera lugar más propio y adecuado en leyes especiales ó en la legislación civil común, que trata de la propiedad en general. (1.)

En Inglaterra datan las patentes desde el año de 1623. Francia las admitió en 1791. La Asamblea Nacional consideró que toda idea nueva cuya manifestación y desarrollo pudieran ser útiles á la Sociedad pertenece privativamente á la quien la concibió, y que el respeto á los derechos del hombre exije que todo descubrímiento industrial sea propiedad del inventor.

Pero la Asamblea moderó la aplicacición de este principio en interés de la Sociedad, de manera que no otorgó el goce pleno y absoluto de la propiedad, sino en modo y tiempo determinados, procurando así conciliar los derechos del indivíduo y los de la comunidad.

Aceptaron esa solución los Estados Unidos de América, Prusia, Holanda, Bélgica, Austria y toda Alemania. España siguió el ejemplo, como puede observarse por la Ley de 1820, aprobada en las Cortes de aquel año, y por el Real Decreto de 27 de Marzo de 1826.

A este Decreto sucedió, prescindiendo de otras disposiciones puramente adjetivas, la Ley de 30 de Julio de 1878 que vino rigiendo en España hasta la publicación de la novísima *Ley de Propiedad Industrial* de 16 de Mayo de 1902.

Comparada aquella legislación ó sea la de 1878 con los Decretos de 1820 y 1826, se observa que ambas coinciden en varios puntos esenciales, cuales son la concesión de las patentes sin prévio exámen de utilidad y novedad del objeto sobre que recaen, y la condición de expedirse sin garantía del Gobierno, y la competencia de la jurisdicción ordinaria para resolver todas las cuestiones de propiedad y las incidencias que con ocasión del ejercicio de estos derechos pudieran suscitarse.

En algo importante difería la Ley de 1878, como en refundir las tres clases de privilegios de invención, perfección é introducción, que antes se conocian, en la patente de invención simplemente y en el certificado de adición; en la duración del privilegio, y sobre todo, en las formalidades para expedirlas, ó para ceder y trasmitir los derechos inherentes á la propiedad industrial.

Al terminar la soberanía de España en las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, existían en ellas dos legislaciones diferentes: una relativa á las patentes que habían de surtir efecto en todos los dominios españoles ó sea la Ley de 30 de Julio de 1878 con las disposiciones que

[1.] El Congreso tendrá poder, dice la Constitución Americana: "para promover el progreso de la Ciencia y de las Artes Utiles, asegurando por tiempo limitado á los autores é inventores el derecho exclusivo de sus escritos y descubrimientos." Y la Constitución de la República de Cuba, que en muchos puntos copió á la de los Estados Unidos, dice en su art. 35: "Todo autor ó inventor gozará de la propiedad exclusiva de su obra ó invención, por el tiempo y en la forma qne determine la Ley."

la completan; y otra legislación especial dictada para dichas Islas, ó sea la Real Cédula de 30 de Junio de 1833, que todavía rije en Cuba, aunque con importantes modificaciones.

La Ley de 30 de Julio de 1878 fué aplicada á Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por un R. D. de 14 de Mayo de 1880 según el cual los interesados debían presentar al Gobernador General de cada Isla, ó remitir por conducto del Ministro de Ultramar, un testimonio legalizado de las Patentes expedidas por el Ministro de Fomento, si sus efectos debían extenderse á las entónces Provincias Ultramarinas.

Los efectos de la Ley de 30 de Julio de 1878, parece que debieron entenderse limitados á las Patentes expedidas en Madrid, pero en nó pocos casos se acudió á sus disposiciones como fuente de doctrina ó bien como ley supletoria, por estar más conformes con las modernas teorías y con las convenciones internacionales.

En la actualidad no puede afirmarse que esos tratados estén vigentes en Cuba; pero de un modo ú otro no puede dudarse que las declaraciones de la Convención Internacional celebrada en París en 20 de Marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial, como los demás acuerdos ó estipulaciones que la complementan, son precedentes de un orígen tan respetable que á ellos habrá que acudir en plazo no lejano, cuando Cuba entre á formar parte de esos Conciertos ó Uniones casi Universales, tan útiles y provechosas para el progreso y bienestar de los pueblos.

Las estipulaciones contenidas en el artículo 13 del Tratado de París de 10 de Diciembre de 1898, garantizan los derechos de propiedad literaria, artística é industrial adquiridos por los españoles en Cuba, y permiten además la libre introducción de las obras españolas científicas, literarias y artísticas que no sean peligrosas para el órden público; pero nada establecen en reciprocidad de derechos respecto de los autores ó propietarios de marcas y patentes cubanas. Esta omisión se explica, sin embargo, teniendo en cuenta que aquel Tratado tuvo por principal objeto poner término al estado (técnico) de guerra que existía entre España y los Estados Unidos y que vino á cesar definitivamente con el canje de las ratificaciones de dicho Tratado en 11 de Abril de 1899.

En el período que subsiguió al 31 de Diciembre de 1898, ó sea mientras duró la ocupación de este territorio por las fuerzas Militares del Gobierno de los Estados Unidos, sabido es que Cuba no tuvo, de hecho, la necesaria independencia para pactar, ni por consiguiente para obligarse con ningún otro país.

Esto no obstante, debido quizá á la influencia de intereses ó motivos de muy distinto género, el caso es que en diversas órdenes del Gobierno Interventor, se estableció y concedió determinados derechos, tales como los de propiedad intelectual reconocidas á los autores, compositores ó editores extranjeros residentes ó nó en Cuba—Orden nú-

mero 119 de Marzo de 1900,—y el de los inventores ó propietarios de patentes, marcas, ó dibujos industriales, reconocido por la Orden número 160 de 31 de Junio de 1901; disposiciones ambas adoptadas sin consideración á las circunstancias que inspiran las leyes relativas á tales materias, toda vez que esas garantías concedidas á los extranjeros debían acomodarse á lo que expresamente se estipulara en los tratados ó convenios, y en todo caso al principio de reciprocidad que debe integrar los pactos internacionales.

Oras circulares ú órdenes dictadas por el Gobierno Interventor, han introducido modificaciones en la legislación sobre Patentes y Marcas, acomodándola al actual régimen político del país; y en particular para dar protección á las Patentes y Marcas Americanas, que vinieron por virtud de esas disposiciones á tener un estado de derecho especial entre nosotros; pero esas órdenes y circulares han cesado ya de tener efecto y las marcas y patentes americanas se rijen hoy por las reglas comunes á las demás extranjeras.

Tal es en pocas palabras la situación que en órden á la legislación industrial ocupa Cuba respecto de los demás paises cultos; más de una ú otra suerte bien puede afirmarse que la vía que conduce á la celebración de los convenios ó tratados de reciprocidad está por nuestra parte libre y despejada, pues Cuba, como queda dicho, reconoce y concede en la práctica á los autores, artistas, compositores y editores extranjeros, así como á los inventores ó propietarios de patentes y marcas ú otros signos industriales, igual protección y garantía que á los nacionales; es decir que Cuba, sin recibir nada equivalente, otorga el máximum de derechos y consideraciones que cabe conceder dentro del principio de reciprocidad.

PATENTES DE INVENCION.

Al cesar la soberania de España en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, existian en estos territorios dos legislaciones distintas en materia de Patentes, á saber: una que se contraía á las patentes que debian surtir sus efectos en todos los dominios españoles, y que eran las expedidas por el Ministerio de Fomento de conformidad con lo prescrito por la ley de 30 de Julio de 1878; y otra concretada particularmente á los privilegios que solo hubieran de utilizarse en las entonces provincias de Ultramar, ó sea con sujeción á la Real Cédula de 30 de Junio de 1833.

Iniciada en 1873 la reforma de esta última ley con motivo de la propuesta hecha por el Ministerio de Fomento de aplicar á estos territorios la legislación de la Península, pero centralizándose en dicho Ministerio la expedición de las patentes, se dictó, con fecha 17 de Enero de aquel año, una Real Orden, de acuerdo con las observaciones hechas por el Consejo de Estado en la que se resolvió «que no procedia la cen- «tralización propuesta, por ser distintas la organización política y ad- «ministrativa de unas y otras provincias; declarándose al efecto subsis- «tente la legislación especial de las mismas en todo lo que no hiciera «referencia á los privilegios de introducción, los cuales quedaron desde «luego suprimidos, en atención á la índole y condiciones de las artes «é industrias establecidas en estos paises.»

Al ser dictada la Ley de 30 de Julio de 1878, volvió á suscitarse la cuestión de si eran ó nó de aplicarse sus preceptos á las provincias de Ultramar. No cabe duda que esa determinación, siquiera sea considerada desde el punto de vista meramente formal, habria significado un adelanto positivo en nuestro desenvolvimiento jurídico industrial, porque inspirada aquella Ley en principios más modernos, es evidente que harmoniza mejor con el espíritu de progreso que caracteriza la época actual.

No sucedió así, sin embargo. El Real Decreto de 14 de Mayo de 1880 se limitó á declarar sustancialmente aplicada á estos paises la Ley de 30 de Julio de 1878, pero reconociendo al propio tiempo la subsistencia de la legislación que por virtud del régimen particular de estos territorios venía rigiendo con anterioridad.

En vigor, pues, la Real Cédula de 30 de Junio de 1833, parece conveniente reproducirla íntegramente porque así lo exije la mejor inteligencia de los textos legales, y porque muchos de sus artículos, al parecer derogados tienen preceptos sustantivos, si bien su cumplimiento compete hoy á otros funcionarios ó entidades de la Adminis tración.

La autoridad competente en la materia es hoy el Secretario de Agricultura, Industria y Comercio, á quien deberán entenderse dirijidas todas las referencias que en esta y en las demás disposiciones concordantes se hacen al Gobernador General y á los Intendentes, etc.

En la actualidad funcionan, pues, la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio y la Sociedad Económica de Amigos del Pais, como oficinas de Patentes, por haber sido suprimidos los demás organismos de que habla la real Cédula. (1)

Los Gobernadores Civiles de las provincias solo intervienen para cursar á la Secretaría las solicitudes y demás documentos que les presenten los interesados ó que por su conducto fueran reclamados.

(1) La intervención de la Sociedad Económica está determinada en los artículos 2°, 6° y 23, párrafo 5°, de esta Real Cédula, y en la R. O. de 11 de Enero de 1849, hecha extensiva á Cuba por otra de 12 de Enero de 1863.

REAL CÉDULA DE 30 JUNIO DE 1833

SOBRE PRIVILEGIOS DE INVENTOS ARTÍSTICOS É INDUSTRIALES.

Art. 1º Toda persona, de cualquier condición ó pais, que se proponga establecer ó establezca máquina, aparato, instrumento, proceder ú operación mecánica ó química, que en todo ó en parte sean nuevos, y no esten establecidos del mismo modo y forma en cada una de las Isla de Cuba, Puerto Rico ó Filipinas, tendrá su uso y propiedad exclusiva en el todo, ó en la parte que no se practicase en ellas; bajo las reglas y condiciones que aquí se expresarán y con sujeción á las leyes, Reales órdenes, reglamentos y bando de policia. Pero según lo tengo declarado respecto á la de Cuba en Real órden de 27 de Diciembre de 1827, comunicada al Intendente General de la Habana, se ha de entender y entienda que el privilegio de introducción recae sobre los medios de ejecutarlo; quedando libre para otro la facultad de poderlo realizar para diversos objetos.

Las *patentes de introducción* fueron suprimidas por R. O. de 17 de Enero de 1873. En España las suprimió la Ley de 30 de Julio de 1878, y acaba de restablecerlas la *Ley de Propiedad Industrial* de 16 de Mayo de 1902, si bien esta declara en su art. 4° "que la patente de intro- "ducción autoriza la fabricación, la ejecución ó la producción pero no dá facultades para impe- "dir la introducción y venta de objetos similares del extrangero." Que es sustancialmente lo que disponia el artículo 1° de esta R. C.

Art. 2º Atendido el estado particular de la Isla de Cuba, donde no se necesita de estímulos para el fomento de la industria agrícola, principalmente en la elaboración del azúcar, porque así los propietarios

como las corporaciones están muy atentos á los adelantamientos que se hacen en el extranjero, llevando y adoptando desde luego las máquinas, instrumentos, artefactos, procederes y métodos científicos; se limitará respecto de ella el privilegio á los inventores y perfeccionadores; y cuanto á los introductores queda á discreción del Gobernador Capitán General y del Intendente en Junta Superior Directiva después de oir al Ayuntamiento, á la Junta de Comercio ó Fomento deque se hablará en el artículo 28, y á la Sociedad Económica, el señalar, si lo estiman conveniente, los ramos de industria ó de agricultura, y los distritos en que no ha de haber privilegio, bajo de reglamentos ó de artículos adicionales, de que darán cuenta para mi Real aprobación.

Art. 3º Para asegurar al interesado la propiedad exclusiva se le expedirá una Real cédula de privilegio sin prévio exámen de la novedad ni de la utilidad del objeto, y sin que la concesión de la gracia pueda mirarse en ningún caso como una calificación de su novedad y utilidad, quedando el interesado sujeto á lo que se previene en esta Real cédula.

Art. 4º Las de privilegios se expedirán por cinco, por diez ó por quince años, á voluntad de los interesados en el caso que las soliciten para objetos de sus propia invención: y por solo cinco años si la solicitud fuere para introducirlos de otros paises; entendiéndose que el privilegio concedido para el establecimiento ó introducción de tales máquinas, aparatos, instrumentos, procederes ú operaciones mecánicas ó químicas, ha de ser para ejecutar en estos Reinos algún objeto pero no para traer este objeto elaborado de afuera, pues en tal caso estará sujeto á lo dispuesto en los aranceles y órdenes acerca de la entrada de géneros y efectos del extranjero.

Este artículo fué modificado por la Orden número 196 de 19 de Octubre de 1899.

Véase en el art. 12.

Art. 5º El privilegio concedido por cinco años á los inventores podrá ser prorogado por otros cinco mediando causa justa; los concedidos por diez ó quince años serán improrrogables.

Véase la Orden nº 196, de 19 de Octubre de de 1899.

Art. 6º Será materia de privilegio de invención lo que no se halle practicado en aquellos y estos dominios, ni en pais extranjero; y

lo que no lo esté en aquellas de las mencionadas islas, en España ó en país extrangero lo podrá ser de introducción.

Sin embargo, todo aquello de que existan modelos y descripciones en los Ayuntamientos, Juntas de Comercio ó Fomento, Sociedades económicas y archivos del Gobierno respectivo, no podrá ser materia de privilegio sino después que hayan pasado tres años desde su entrada sin que se haya puesto en práctica, en cuyo caso se concederá privilegio de introducción por solo cinco años.

Los términos de este artículo han variado notablemente por haber sido suprimidos los privilegios de introducción.

Aparte de esto, y aunque las patentes se otorgan sin prévio exámen de la novedad ó utilidad del objeto sobre que recaen, en la práctica resulta que la Administración rehusa el concederlas ó admitirlas á depósito si en los Registros respectivos aparece depositada ó concedida otra patente análoga por su denominación ú objeto, sea nacional ó extrangera. Esta práctica parece que exije algunas observaciones.

Si se atiende al texto de la Ley sólo puede considerarse que no es materia de privilegio «lo que se encuentra practicado en Cuba ó en el extrangero.» Más para poder afirmar que un invento está practicado en Cuba ó en otro país es indispensable determinar ante todo la identidad ó relaciones de semejanza que puedan existir entre uno y otro invento.

Conforme al texto expreso del artículo 11 de esta R. C., la Administración debe admitir *sin otro exámen* que el de los documentos que se señalan en el art. 8º, las solicitudes que se formulen sobre patentes de invención; y como el privilegio que se otorga no debe mirarse en ningún caso como una calificación de su novedad y utilidad es claro que toca hacerla al interesado, quien por ello queda sujeto á las consecuencias de su solicitud, y así lo determina expresamente el art. 3º

Dentro del sistema que establece esta R. C., si después de concedida ó registrada una patente, se averigua (como dice el número 5º del art. 23,) «que se ejecuta ó se halla establecido en cualquier parte «de la Isla ó en el extrangero lo que el interesado presentó como nuevo y suyo propio,» en ese caso á tenor de lo que dispone el art. 25, el Juez competente, á petición de parte y probado que sea el hecho, declarará la cesación de la patente. Esto es lo que la Ley establece.

En relación con este precepto, el número 5 del art. 23 de esta R. C. declaraba además que cesarían los efectos de la concesión y quedaría anulado el privilegio: «cuando se probase que el objeto privilegia«do como de introducción estaba en práctica en alguna parte del dis«trito de la Gobernación superior ó descrito en libros impresos ó en lá«minas estampadas, modelos ó planos que hubiera en los Ayuntamien«tos, Juntas de Comercio ó Fomento, Sociedad Económicas y Archivos

«del Gobierno, sin haber pasado los tres años de que habla el art. 6,» en cuyo caso, lo mismo que en los otros de que habla el art. 25, correspondería al Juez competente hacer la declaratoria de cesación del privilegio. Se vé por lo dicho que no hay lugar á ningún exámen prévio en cuanto á la novedad ó utilidad de los objetos sobre que deban recaer las patentes de invención.

Pero no quiere esto decir que el Estado haya de asentir siempre á toda clase de solicitudes, pues previendo él que puedan ser solicitadas patentes sobre objetos contrarios á las buenas costumbres, establece el art. 1º de esta R. C. que el uso y propiedad de las máquinas, aparatos, instrumentos, procederes ú operaciones mecánicas ó químicas que puedan ser motivo de privilegio, se sujetarán á las Leyes, reglamentos y disposiciones de policía; de donde se deduce que el Estado, tiene medios propios y suficientes para cuidar de que el ejercicio de estos derechos de propiedad no se encuentre en ningún caso de oposición con lo que establecen las leyes en garantía de los intereses públicos.

Y es consecuencia de este criterio que si después de otorgada una patente se advirtiere que no tiene derecho á subsistir, el Estado por medio de su representante, el Ministerio Fiscal, puede y debe pedir la cesación del privilegio en los términos que la ley establece.

Art. 7º Los interesados han de solicitar la Real Cédula de privilegio por sí ó por medio de apoderado y por memorial extendido conforme el modelo número 1, y presentado al Intendente de la provincia de su residencia; pudiendo en todo caso presentarlo al de la Habana los de la Isla de Cuba.

El modelo número 1 á que este artíulo se refiere, era una solicitud dirijida al Intendente de la Provincia. Hoy corresponde á los Gobernadores Civiles recibir y dar curso á estas solicitudes, que deben ser dirijidas á la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.

Art. 8. No se podrá incluir en una representación más objeto que uno, acompañando un plano ó modelo con la descripción y explicación del objeto, especificando cual es el mecanismo ó proceder que presenta como no practicado hasta entonces; todo con la mayor puntualidad y claridad, á fin de que en ningún tiempo pueda haber duda acerca del objeto ó particularidad que presentan como no practicado de aquella forma, pues solo para esto se concede el privilegio.

En la práctica se exije que las Memorias descriptivas, planos, dibujos ó modelos se presenten por duplicado.—Véase las observaciones que se hacen al artículo 11.

Art. 9º Los modelos se han de presentar en una caja cerrrada y sellada; poniéndose en uno y otro caso un rótulo en los términos que expresa el modelo número 3.

Art. 10. El Intendente pondrá debajo del rótulo: ***Presentado***; y lo rubricará haciendo sellar la caja ó pliego, dando á los interesados certificado de la presentación; y si fuere en las provincias subalternas en la Isla de Cuba, el oficio con que lo remita al Intendente de la Capital, para que ellos ó persona en su nombre se lo entreguen todo.

Véase la nota correspondiente al art. 7.

Art. 11. El Intendente lo pasará todo á la Junta superior gubernativa de Real Hacienda, y con su asistencia y la del Fiscal se abrirán las cajas y pliegos y hallándose los documentos que se señalan en el artículo 8, se acordará sin otro exámen la concesión del privilegio que corresponda, pasando oficio con cópia del acuerdo al Gobernador capitán general, á quien el interesado se dirijirá con una representación arreglada al modelo número 2 para qu á mi Real nombre expida la cédula según el modelo número 4.

La práctica que hoy se sigue difiere notablemente de lo que determinan el artículo 11, el 13 y el 27, y en parte también de lo que establece el artículo 3º de esta Real Cédula.

Una vez abiertas las cajas ó pliegos, con las formalidades que prescribe la Circular de 25 de Abril de 1899, es remitido todo con la solicitud, á la Sociedad Económica, y esta Corporación emite el informe que tiene por conveniente.

En vista de este dictámen la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, acuerda conceder ó nó la patente, que es expedida prévio el pago de los derechos correspondientes.

La patente lleva anexo un ejemplar de la Memoria ó descripción y del plano ó dibujo, y el otro ejemplar queda unido al expediente. Con este procedimiento, que es análogo al que establece la Ley de 30 de Julio de 1878, queda sustituido el antiguo sistema de conservar depositadas las descripciones, planos y dibujos bajo pliego ó en caja cerrada y sellada, que sólo podrían ser abiertos en caso de litigio, según disponía el art. 13, ó cuando llegase alguno de los casos de cesación del privilegio previstos en el art. 23.

La práctica actual permite, pues, que el invento pueda ser conocido en todos sus detalles desde el momento en que se solicita y expide la patente.

Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.—Subsecretaría.

El Honorable Secretario de este Departamento se ha servido expedir con fecha 22 del que cursa, el siguiente Decreto:

«Para cumplir lo prevenido en el precepto 11º de la Real Cédula, vigente,

de 30 de Julio de 1833, relativa á privilegios de invención, sobre las formalidades con que se han de abrir los pliegos y cajas en que se presenten por los interesados los documentos y modelos correspondientes á dichos inventos, he dispuesto que en lo sucesivo la apertura de los mencionados pliegos y cajas se efectúe por una Junta compuesta de los Sres. Subsecretario, Jefe de la Sección de Agricultura, Industria y Comercio y Jefe del Negociado de Industria y Comercio de este Departamento; levantándose la oportuna acta, en la que se hará constar el contenido de aquellos, y dándose después á cada solicitud la tramitación que señalan las disposiciones de la materia.

La entrega de las cajas y pliegos cerrados, se hará al referido Subsecretario, quien expedirá el correspondiente certificado de presentación, consignando en él el día y hora de la entrega, así como el contenido de aquellos, según el rótulo que figure en las cubiertas, é invitará á los peticionarios para que, si lo desean, presencien el acto de dicha apertura en el sitio, día y hora que se fijen al efecto.»

Lo que se publica en la Gaceta de la Habana para general conocimiento.
Habana, 25 de Abril de 1899.—El Subsecretario, *B. Pichardo.*

Art. 12. A esta expedición ha de preceder que los interesados presenten carta de pago que acredite haber entregado por ahora en la *Junta de Comercio ó Fomento* los derechos siguientes:

Por el privilegio de cinco años.........Pesos 70.—Por el de diez años.........210.—Por el de quince años .... 420.—Por el de introducción........ 210.—La mitad de su importe se guardará en las Arcas de la Junta de Comercio ó Fomento con separación y destino al progreso de las Artes y de la Industria; y la otra mitad se remitirá á España con destino al Conservatorio de Madrid.—Se pagarán además ocho pesos por los gastos de la expedición de la Cédula.

Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.—Subsecretaría.

El Honorable Secretario de este Departamento, en acuerdo fecha 13 del que cursa, se ha servido resolver que los derechos de inscripción de marcas, dibujos y modelos industriales, así como de las patentes de invención, se ingresen en lo sucesivo en la Oficina de Hacienda correspondiente, en dinero efectivo, en vez de hacerse como se venía haciendo con arreglo á las disposiciones de la materia, en papel de pagos al Estado, cuya especie ha desaparecido ya; debiendo los interesados acreditar dicho ingreso, para los demás efectos legales, con la presentación de las respectivas cartas de pago, las que como comprobantes del mismo, quedarán unidas al expediente de su razón.

Lo que se publica en la Gaceta de la Habana para general conocimiento.
Habana, 21 de Abril de 1899.—El Subsecretario, *B. Pichardo.*

N° 196.

Habana, 19 de Octubre de 1899.

El Gobernador General de Cuba ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

I. Las reglas que rigen en la concesión de Patentes de invención en la Isla de Cuba, que fueron promulgadas por Real Decreto de 30 de Junio de 1833 quedan modificadas, sustituyéndose con un solo término de diez y siete años los tres plazos dispuestos en dicho decreto.

II. Los derechos que dispone el mencionado decreto quedan abolidos, imponiéndose un derecho uniforme de treinta y cinco pesos (35. 00) en su lugar.

El Brigadier General, Jefe de Estado Mayor,
ADNA R. CHAFFEE.

Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas.

El Gobernador general de la Isla, á propuesta de esta Secretaria, se ha servido disponer, con fecha 7 del corriente que, como gracia especial, se hagan extensivos los beneficios de la Orden número 196 del Cuartel General de la División de Cuba á aquellas personas á quienes se les haya concedido patente de invención, desde 1° de enero del corriente año á la fecha, y no hayan sacado los títulos correspondientes, dentro del término señalado al efecto en la Real Cédula de 30 de junio de 1833.

Lo que se publica en la GACETA DE LA HABANA para general conocimiento.

Habana, 12 de noviembre de 1899.

El Secretario
Adolfo Sáenz Yañez.

Art. 13. Expedida que sea, pasará oficio al Gobernador con cópia de ella al Intendente, á cuyo cargo queda el remitir á la Junta de Comercio ó Fomento los documentos cerrados y sellados y el dar cuenta por medio del Secretario de Estado y del Fomento general del Reino, con remisión de la mitad de los derechos del privilegio correspondientes al Real Conservatorio de artes, donde se anotará la concesión, según se previene en el artículo 15. Los referidos documentos quedarán depositados en la Junta de Comercio ó Fomento en pieza destinada á este fin, y no se abrirán sino en caso de litigio, y en virtud de providencia y oficio de juez competente.

Art. 14. Las concesiones de privilegios se publicarán en los respectivos Diarios de Gobierno y en la Gaceta de Madrid.

En Real orden de 18 de Agosto de 1842, se dispuso que las cédulas de privilegio que se expidan contengan la cláusula siguiente: "esta

gracia es y se entiende sin perjuicio de tercero en el caso de que este pruebe en los Tribunales establecidos ser falsos los datos en que se apoyó el interesado para conseguirla"; y que lo mismo se exprese en los anuncios que de tales concesiones deben hacerse en los periódicos oficiales.

Por decreto del Gobierno Superior Civil de 23 de Junio de 1862, se estableció que nadie podia anunciarse como poseedor de un privilegio sin especificar clara y distintamente la fecha de su concesión y el término de su uso ó número de años porque aquel hubiera sido otorgado, bajo una multa que podrá ser hasta cuatro veces mayor que el importe de los derechos que hubieran satifacer á la Hacienda.

Art. 15. Habrá en las Juntas de Comercio ó Fomento un registro de las cédulas de privilegio que se expidieren, y que se anotarán por órden de fechas, con expresión de estas, de los nombres, apellidos y vecindad de los interesados, objeto del privilegio, y tiempo de su duración. Este registro se manifestará á las personas que lo soliciten.

Los registros de patentes radican hoy en la Secretaria de Agricultura, Industria y Comercio. Véase el art. 4. del R. D. de 14 de Mayo de 1880

Art. 16. Este artículo determinaba que los que quisieran extender sus privilegios á las demás partes de la Monarquía Española debian dirigir las solicitudes al Ministerio de Fomento, de conformidad con los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del R D. de 27 de Marzo de 1826.

Art. 17. El poseedor de un privilegio gozará del uso y propiedad exclusiva del objeto que lo motivó, sin que nadie pueda ejecutarlo ni ponerlo en práctica sin su consentimiento en el todo ó en la parte que ha declarado ser nuevo, ó no practicado en el distrito de la gobernación superior donde se introduce de la manera que lo presentó en el modelo, plano y descripción que ha entregado para que en todo tiempo sirva de prueba.

Art. 18. La propiedad se contará desde el dia y hora de la presentación de los documentos al Intendente; y en caso de haber solicitado dos ó más personas privilegio para un mismo objeto, sólo será válido el de aquella que haya presentado primero los documentos. Pero si al mismo tiempo acudieren dos ó más interesados á solicitar privilegio de invención ó de introducción, unos en estos y otros en aquellos dominios verificándose en las Islas de Cuba y Puerto Rico con solo el intérvalo de un mes la presentación á los respectivos Intendentes, y en

Filipinas con el de cuatro, gozarán todos del privilegio: si con mayor diferencia, lo gozará exclusivo el que primero se hubiese presentado.

Art. 19. El uso del privilegio podrá cederse, donarse, venderse, permutarse y legarse por última voluntad, como cualquiera otra cosa de propiedad particular.

Art. 20. Toda cesión deberá hacerse por escritura pública, expresándose si el privilegio se cede para ejecutarlo en todo el distrito de la gobernación superior en una ó más provincias, gobiernos inferiores, alcaldias, ó determinados pueblos ó parajes; si la cesión ó renuncia es absoluta ó con reserva tam bién de su uso; si es en calidad de poderlo traspasar ó no; si el poseedor lo tiene cedido antes á una ó más personas.

Art. 21. El cesionario estará obligado á presentar testimonio de la escritura de cesión al Intendente ante á quien se hubiera hecho la solicitud del privilegio: este despues de tomar razón de ella la remitirá al de la capital, y este á la Junta Comercio ó Fomento, y lo pondrá en noticia del Secretario de Estado y del Fomento general del Reino, el cual dará el correspondiente aviso al Real Conservatorio de artes para que lo anote en el Registro de que habla el artículo 13. La cesión será nula si el testimonio de la escritura no se presentase dentro de 60 dias despues de su otorgamiento.

La autoridad ú oficina competente en la materia es hoy la Secretaria de Agricultura, Industria y Comercio. El art. 21, número 12, del Código de Comercio á su vez dispone que los títulos de propiedad industrial se inscriban en el Registro Mercantil.

Art. 22. La duración del privilegio se contará desde la data de la cédula de su concesión.

Art. 23. Cesan los efectos y queda anulado sin valor el privilegio en los casos siguientes: 1. Cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la concesión. 2. Cuando el interesado no se presenta á sacar la Real cédula dentro de los tres meses siguientes al dia que se presente su solicitud. 3. Cuando por sí ó por otra persona no ha puestto en práctica el objeto del privilegio en el tiempo que se le haya señalado en proporción de las circunstancias. 4. Cuando el interesado lo abandona: el abandono se entiende cuando se deja de poner en práctica el objeto un año y un dia sin interrupción. 5. Cuando se prueba que el objeto privilegiado como de introducción está en práctica en alguna parte del distrito de la gobernación superior, ó descrito en libros impresos ó en láminas, estampas, modelos ó planos que haya en los Ayuntamientos,

Juntas de Comercio ó Fomento, Sociedades Económicas, archivos de gobierno, sin haber pasado los tres años de que habla el artículo 6º. Y finalmente cuando habiéndolo presentado el interesado como nuevo y suyo propio, se averigua que se ejecuta ó se halla establecido en cualquier parte de estos ó de aquellos dominios, ó en el extranjero.

Art. 24. En el caso de haber cumplido el tiempo de la concesión del privilegio, el Presidente de la Junta de Comercio ó Fomento avisará al Intendente de la capital, y en Junta Superior Directiva declarará caducada la concesión, dando cuenta por la via reservada del Fomento general del Reino; y se pondrá en noticia del Director del Real Conservatorio.

Como los Registros de Patentes radican hoy en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, á ese Centro corresponde hacer la declaratoria que dispone el art. 24.

Véanse las observaciones que se hacen al artículo 26.

Art. 25. En los demás mencionados casos de cesación se procederá por el juez competente á petición de parte á justificar el hecho y probado que sea, declarará la cesación.

Art. 26. Los jueces para conocer de estos negocios serán los Intendentes en sus respectivas provincias; las demandas deben presentarse ante el de aquella donde resida el demandado; y las apelaciones se interpondrán para la Junta superior contenciosa, y de ésta para el Consejo.

Lo dispuesto en este artículo exije algunas observaciones.

Seis son los casos de cesación ó nulidad de los privilegios especificados por orden numérico en el art. 23.

En el primer caso, ó sea cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la conseción, no obstante que *ipso facto* caducará el derecho, se vé por el artículo 24 que, debe hacerse la declaratoria correspondiente. Esta declaratoria, dados los términos del mismo art. 24, compete acordarla á la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio que es donde radican hoy los asuntos de este ramo.

El caso segundo, que es cuando el interesado no se presenta á sacar la Patente ó Cédula de privilegio, dentro de los tres meses siguientes al dia en que presentó la solicitud; no parece que deba necesitar de ninguna declaración judicial, porque el hecho es tan sencillo y especial que en el mismo expediente de solicitud de la Patente puede hacerlo constar la Administración. Además, no habiendo llegado á expedirse la Cédula de privilegio, por descuido, desistimiento ó abandono del interesado,—salvo que este justifique no serle imputable la emisión,—parece que á la Administración corresponde, y no al Juez ordinario, hacer la declaratoria de caducidad, y así se observa en la práctica, sin

duda por considerarse aplicable á este caso la Real Orden de 11 de Enero de 1849.

En el caso tercero, cuando el interesado, por sí, ó por otra persona no ha puesto en práctica el objeto del privilegio en el tiempo señalado, la Real Orden de 11 de Enero de 1849, fija el término de un año y un dia, y establece el procedimiento que debe seguirse para justificar ante el Jefe polítco que real y verdaderamente se usa del objeto privilegiado; y el Jefe político ha de dar cuenta al Gobierno con su informe.

Al Gobierno por tanto compete resolver declarando ó no la caducidad del privilegio, así en este caso como en el del número siguiente.

Respecto al caso cuarto ó sea cuando se trate de acreditar la suspensión del uso por un año y un dia, para la declaración de caducidad de un privilegio, dice el art. 6 de la Real Orden de 11 de Enero de 1849, que la pretensión se deducirá en los mismos términos anteriores, declarándose por la Administración la caducidad, si procediere, y si á ello no se opusiere el interesado, pues en caso de oponerse el Jefe político remitirá las actuaciones al Juez de primera instancia del domicilio de aquel, ante el cual se ventilará la cuestión.

El caso quinto se refería á objetos privilegiados como de introducción.

En cuanto al sexto y último caso, ó sea cuando se averigua que el objeto presentado como nuevo y propio, se ejecuta ó se halla establecido en el pais ó en el extranjero; como no existe disposición que altere ó modifique lo establecido en la Real Cédula de 1833, es de inferir que á la autoridad judicial compete anular la concesión y declarar sin valor el privilegio.

Véanse las Rs. Os. de 11 de Enero y 16 de Julio de 1849, en las páginas siguientes.

Art. 27. Cuando por las causas mencionadas en el artículo 23 cesare el privilegio, oficiará el Intendente á la Junta de Comercio ó Fomento, que procederá á la apertura de la caja ó pliego de los documentos depositados; y se pondrá todo á la vista del público, anunciándose además en el Diario de gobierno.

Esta disposición carece hoy de objeto, pues los pliegos se abren al presentar la solicitud, como puede verse explicado en la nota del art. 11,

Art. 28. Este artículo declaraba que la Junta de Comercio, establecida en la Habana por el Código de Comercio (de 1829), continuaa encargada del fomento de la Agricultura y de la Industria, en sustiición de la extinguida Junta de Gobierno.

Art. 29. El poseedor de un privilegio obtenido por cualquier título tendrá derecho á demandar y perseguir en juicio al que le usurpe ı propiedad. Conocerán de estas demandas los Intendentes de las

provincias donde residan los demandados, y las apelaciones corresponderán á la Junta superior contenciosa de la Real Hacienda; y de esta al Consejo. Los inventores que han obtenido privilegio en estos dominios, ó en alguna de las islas de Cuba, Puerto Rico, ó Filipinas, tendrán derecho á usar de él en cualquiera de las otras, de venderlo ó ó trasmitirlo, conforme el artículo 17, pero con la obligación de sacar cédula del Consejo dentro de un año de esta fecha, ó desde la cédula de la concesión, pasado el cual podrá introducirlo cualquiera que lo solicite con el privilegio de introducción.

Acerca de la competencia de las autoridades y Tribunales para conocer de las demandas, véase la nota correspondiente al artículo 26. Lo demás de este artículo carece de aplicación actualmente.

Art. 31. Justificada que sea la demanda, se condenará al reo en la pérdida de todas las máquinas, aparatos, utensilios y artefactos, y al pago de tres tantos más del valor de ellos, apreciándose por peritos y aplicándose uno y otro al poseedor del privilegio.

Lo dispuesto en este artículo se entiende, como es lógico, sin perjuicio de lo que establecen las leyes de Enjuiciamiento aplicables al caso, y las disposiciones del Código Penal, cuando se trate de responsabilidades de ese género.

Art. 32. Los privilegios concedidos hasta la fecha se conservarán con las condiciones de su concesión; y los que lo fueren con la reserva de estar á lo determinado en la presente Real cédula se sujetarán á sus disposiciones.

PRACTICA DE LOS PRIVILEGIOS.

REGLAS PARA ACREDITAR LA PRACTICA Ó SUSPENSION DE LOS PRIVILEGIOS.

Competencia de los Tribunales de Justicia para conocer de las cuestienes entre particulares con motivo de la concesión de privilegios de industria.

ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

A consecuencia de una cuestión suscitada entre dos propietarios de patentes, se dispuso por R. O. de 19 de Julio de 1862:

1º—Que con arreglo á la Real Cédula de 30 de Enero de 1855, los Tribunales de Hacienda han debido conocer de las cuestiones suscitadas entre particulares con motivo de la concesión de privliegios de industria. (1)

2º—Que se reforme la legislación vigente en Ultramar para tales casos, según lo dispuesto en las Reales Ordenes de 11 de Enero y de 16 de Julio de 1849 dictadas para la Península, á fin de que las cuestiones de que se hace mérito sean en adelante de la competencia de los Tribunales ordinarios.

3º—Que cuando la cuestión tenga origen de nna disposición administrativa que cause agravio ó perjudique un derecho particular adquirido por virtud de la concesión de un privilegio de industria, y

(1) Modificada posteriormente la organización de los Tribunales de Justicia en esta Isla, y suprimidos los Juzgados especiales del ramo de Hacienda como los demás privilegiados que existian antes del año 1868, compete exclusivamente á la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las cuestiones sobre propiedad de los privilegios ó patentes de invención.

aquella verse exclusivamente entre el interés público y el particular agraviado, debe decidirse por la via contencioso-administrativa.

REAL ORDEN DE 11 DE ENERO DE 1849.

ILTMO. SR: El Real decreto orgánico de 27 de Marzo de 1826, que establece el órden y circunstancias con que se han de conceder los privilegios de invención é introducción de procedimientos de uso artístico, teniendo por base de sus disposiciones el interés y los progresos de la industria, privilegia el derecho exclusivo de los inventores é introductores, pero de una manera temporal y condicionada, que al paso que recompensa sus tareas y desembolsos, y les estimula á otros nuevos, asegura á la industria en general la participación de aquel beneficio, cuando espirado el tiempo de la concesión, ó no cumplida alguna de las condiciones de la misma, entre el secreto del procedimiento, mediante la apertura del pliego cerrado que le contiene, en el dominio público.

Una de esas condiciones, á cuya falta de cumplimiento impone la ley de sanción de caducidad, es cuando el privilegiado, ó por si ó por otra persona, no ha puesto en práctica el objeto del privilegio dentro de un año y un dia sin interrupción.

Así consta en los números 3º y 4º del artículo 21 del Real decreto anteriormente citado. En uno y en otro caso, para que se surtan los efectos legales, es menester acreditar la verificación del hecho, á saber: por parte del privilegiado, el haberlo puesto en práctica dentro de un año y un dia de la concesión, si ha de continuar subsistiendo el privilegio; ó por parte de un tercero, que intente anularle, en caso de que se haya incurrido en su abandono por el mismo espacio de tiempo. Más en que forma se hayan de acreditar estos hechos, no está bien definido en dicho decreto ni en ninguna disposición posterior.

La única que habla de esta materia es la Real orden de 14 de Junio de 1829. Pero tratando en su artículo 3º del modo de verificar esta prueba, solo dice: "el que obtuviere Real cédula, privilegio de introducción, para acreditar haber puesto en práctica el objeto del privilegio, presente dentro de dicho término el competente testimonio." sin expresar cual sea este, ni de que requisitos haya de estar adornado. Resulta, además, que exigiendo la presentación del testimonio dentro del mismo término de un año y un dia hábil todo él, para poner en práctica el privilegio, se restrinjen inmotivada é innecesariamente los derechos que concede la ley al poseedor del privilegio, al cual le basta acreditar esto último, aunque el testimonio lo presente fuera de aquel término con tal de que conste que el uso se verificó dentro del año y el dia prefijado. Y habiéndose originado diferentes cuestiones á consecuencia de aquella determinación y de esta aparente contradicción

de ambas disposiciones, S. M. la Reina (q. D. g.) para evitarlas se ha dignado dictar las disposiciones siguientes:

1º Todo el que hubiere obtenido privilegio acreditará haberle puesto en práctica dentro del término de un año y un dia á contar desde la fecha de la Real cédula de concesión ante el Jefe político de la provincia respectiva, el cual por sí ó por persona especialmente delegada al efecto se asegurará del hecho. A presenciarle concurrirá también un escribano designado por el mismo Jefe ó su delegado, el cual librará testimonio del acto en virtud de decreto de la misma autoridad.

2º El Jefe político, recibido que sea este testimonio, lo pasará á informe, en Madrid, del Director del Conservatorio, en las provincias de las Juntas de Comercio, y en las que no las hubiere, de las Sociedades Económicas, y á falta de unas y otras, de personas entendidas á juicio del Jefe político. El informe deberá reducirse á exponer si es real y verdadero el uso del objeto privilegiado, sin mezclarse para nada en su bondad ó utilidad.

3º Si el objeto privilegiado fuera relativo á la industria agrícola el informe que se ha de requerir será el de la Junta de Agricultura. Sin embargo, en Madrid será siempre oido el Director del Conservatorio.

4º Cuando el objeto privilegiado funcione fuera de la Capital de la provincia ó en su inmediaciones, las corporaciones dichas, en sus casos respectivos, podrán comisionar á la persona ó corporación que tengan por conveniente, para que le visite y reconozca en la localidad, y les dé las noticias que juzguen necesarias para evacuar el informe.

5º Recibido éste, el Jefe político lo elevará al Gobierno por conducto de la Dirección general de industria, con la solicitud del interesado y el testimonio del acto de práctica del privilegio, exponiendo además lo que tenga por conveniente.

6º Cuando se solicite acreditar la suspensión del uso por un año y un dia, para la declaración de caducidad de un privilegio, la pretensión se entablará en los mismos términos; pero la primera diligencia será citar por parte del Jefe político al privilegiado. Si este no opusiere contradicción, se seguirán las actuaciones por los trámites marcados anteriormente, declarándose por la Administración la caducidad si procediere. Mas en caso de oposición del interesado, el Jefe político remitirá las actuaciones al Juzgado de primera instancia del domicilio de éste, ante el cual se ventilará la cuestión, siendo todas las que originan entre particulares sobre privilegios por su esencia, contenciosa y de propiedad, y por tanto, de la competencia de los Tribunales ordinarios.

7º El hecho de hallarse en práctica el objeto privilegiado se ha de justificar ante el Jefe político. antes de la espiración del término de un año y un dia que concede la ley. Para ello bastará que el interesado reclame un dia antes, cuando menos, la intervención de la Autoridad, que será responsable de los perjuicios que se originen de cualquiera

omisión, pudiendo por lo mismo delegar las funciones que no pueda desempeñar personalmente. Acreditado el hecho, nada importa que las demás diligencias y la remisión al Gobierno se haga fuera de aquel término, con tal que se verifique dentro de los treinta dias siguientes, bajo la misma responsabilidad de la Autoridad que causare ó consintiere cualquiera dilación.

REAL ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1849. (1)

ILTMO. SR.: Vistas diferentes reclamaciones que se han deducido en este Ministerio contra los procedimientos de algunos Intendentes de Rentas, que sin duda por considerar vigente el artículo 24 del Real decreto orgánico sobre privilegios de Industria, expedido en 27 de Marzo de 1826, se han atribuido el conocimiento de estos asuntos, ya gubernativamente por sí, ya judicialmente en las Subdelegaciónes de Rentas.

Considerando que sin perjuicio de la permanencia de la parte legislativa y verdaderamente orgánica del referido Real decreto, variado el sistema administrativo y deslindado el judicial, se han introducido necesariamente alteraciones en el conocimiento y tramitación que en aquel se daba á estos asuntos.

Considerando que en cuanto á la parte administrativa, creado el Ministerio de la Gobernación y hoy el de Comercio, se hallan concentradas en él y en sus agentes, los Jefes políticos y el Conservatorio de Artes, las atribuciones que en la materia se daban respectivamente por aquellas disposiciones á los Intendentes, al Consejo y al Ministerio de Hacienda en cuanto á la parte contenciosa.

Considerando que las cuestiones que á instancia de parte se suscitan para reivindicar la propiedad de los privilegios de Industria y asegurar sus efectos, ó para solicitar la anulación de los ya concedidos, (cuya anulación se funda en la practica anterior á su concesión) son esencialmente litigiosas, y sujetas al fallo judicial, previo seguimiento de un juicio, en el cual se han de abrir los pliegos cerrados que se custodian en el Conservatorio y contienen el secreto de la invención ó procedimientos privilegiados.

Vistas las alteraciones posteriormente introducidas en el sistema judicial y por el decreto de arreglo de Tribunales.

Vista la Real disposición que suprimió el Consejo de Hacienda.

Visto el Reglamento provisional para la Administración de Justicia decretado en 26 de Septiembre de 1835 y sus artículos 36 y 37, por los cuales se suprimen los Juzgados privativos, excepto los de Minas y Hacienda en las materias de su especial competencia, mandando pasar

(1) Aplicada en sentencia dictada por la Sala 3a. del Tribunal Supremo de Justicia de 23 de Noviembre de 1874, que estimó improcedente la via gubernativa en las cuestiones sobre reivindicación de la propiedad de privilegios.

á los Juzgados de primera instancia los asuntos que en aquellos pendiesen.

Atendiendo á que las cuestiones de que se trata, son por su naturaleza de propiedad entre particulares, y por tanto civiles. Atendiendo á que con arreglo á lo que prescribe el citado artículo 37, no ha habido ninguna disposición posterior á la extinción á los Consejos de Castilla é Indias que autorice Juzgados especiales para ellas, y atendiendo principalmente á que con arreglo á la naturaleza, letra y espíritu del citado Reglamento provisional así lo ha declarado el Supremo Tribunal de Justicia á quién correspondia, decidiendo las competencias que sobre la materia se han promovido entre los Intendentes y Jueces de primera instancia á favor de los últimos, y fijando de esta suerte la jurisprudencia en este asunto.

Así se declaró, "para general conocimiento, evitando á la indus-"tria aquellas vejaciones y las costas de pleitos que pudieran resultar "baldíos."

REAL DECRETO DE 14 DE MAYO DE 18

APLICANDO LA LEY DE 30 DE JULIO DE 1878 SOBRE PATENTES

Artículo 1º En virtud de lo prevenido en el artícul de 30 de Julio de 1877, las patentes de invención expedi glo á la expresada Ley, surtirán sus efectos legales en to nios españoles.

Art. 2º Para el objeto expresado en el artículo an teresados presentarán en este Ministerio un testimonio leg patentes que hayan obtenido. Tambien podrán acudir ó por medio de sus representantes, á los Gobiernos Gener pectiva provincia en que haya de utilizarse el privilegio.

7-11b

Art. 3º De los testimonios que se presenten en el Ministerio se remitirá una copia al Gobernador General de la provincia en que haya de aplicarse el privilegio á fin de que se respeten y protejan los derechos de los interesados durante el tiempo en que hayan sido expedidas las patentes, y mientras cumpla el concesionario las condiciones que marca la Ley; á cuyo efecto se publicará la validez de la concesión en la Gaceta de la capital de la respectiva provincia.

Art. 4º En los Gobiernos Generales de las provincias de Ultramar se llevará un registro general de patentes, en el que se anotarán estas por órden riguroso de fechas de presentación ya se trate de las presentadas directamente en dichos Gobiernos, ya de las que se remitan por este Ministerio expidiéndose á los interesados que lo soliciten el correspondiente certificado, y publicándose la concesión en la Gaceta de la Capital de la provincia, como previene el artículo 3º

Art. 5º Toda concesión ó privilegio se considerará caducado en

Ultramar con la misma fecha en que por el Conservatorio de Artes se hubiere publicado la caducidad en la Gaceta de Madrid.

Art. 6º Las patentes de invención que hayan de utilizarse ún ca y exclusivamente en las provincias de Ultramar, seguirán concediéndose por los Gobernadores Generales respectivos, en la forma actualmente establecida y publicándose en la «Gaceta de Madrid» como previene su legislación especial.

Art. 7º Las solicitudes de patentes para todos los dominios españoles que se presenten en la Isla de Cuba, Puerto Rico ó Filipinas, pasarán al Ministerio de Fomento por conducto del de Ultramar, para los fines que determina la Ley de 30 de Julio de 1877.

Art. 8º Toda persona domiciliada en Ultramar que haya obtenido patente de invención con arreglo á lo que previene el artículo 6º, podrá hacerla extensiva á todos los dominios españoles. Para ello, presentará una instancia solicitándolo al Gobernador General, y éste la remitirá con su informe y con una cópia de la cédula concedida á este Ministerio, que cuidará que pase al de Fomento. (1)

Nº 216.

Cuartel General, Departamento de Cuba

Habana, 26 de Mayo de 1900.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria ordena la publicación de la siguiente órden:

I. Por la presente se hace saber á todos los que se hallen en posesión legal de patentes de privilegios registradas en Madrid, España, y hechas extensivas á la Isla de Cuba, que deben presentar, dentro del plazo de seis meses á contar de la fecha de esta órden, los duplicados de los modelos, planos y especificaciones de sus patentes, ó una cópia legalizada de los mismos, juntamente con el certificado que acredite estar vigente en España, conforme al Artículo 5º del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880; á fin de protejer dichas patentes contra usurpaciones.

II. Las patentes americanas cuya inscripción en Cuba se tiene solicitada y aquellas cuya inscripción se solicite en lo adelante, se inscribirán en el acto, *condicionalmente*, en el Registro especial abierto en las oficinas de la Secretaria de Agricultura, Comercio é Industria, á reserva de decidir lo que proceda sobre la inscripción definitiva ó negación absoluta de las que resulten realmente interferidas, según aparezca de los datos presentados dentro del plazo de seis meses, como previene el Artículo I de esta órden; bien entendido que trascurrido este período, la inscripción se hará en firme, dejando, no obstante á los

(1) "Gaceta de la Habana" de 23 de Junio de 1880. La ley aplicada por este Decreto es la de 30 de Julio de 1878. En el texto se expresa por error 1877.

interesados el derecho de ajustar sus desavenencias ante los Tribunales de Justicia, despuès de aquella fecha.

El Comandante de Estado Mayor.
J. B. HICKEY.

(*Gac. 26 de Mayo.*)

No. 497.

Cuartel General, Departamento de Cuba.
Habana, 10 de Diciembre de 1900.

El Gobernador Ceneràl de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ha tenido à bien disponer la publicación de la siguiente órden:

I. Por la presente se hacen extensivos á las patentes cubanas y de otras naciones los preceptos de la Orden No. 216, serie corriente de este Cuartel General, dictada para las patentes americanas. En su consecuencia deberán inscribirse en firme, en el Registro de la Secretaria de Agricrltura, Comercio é Industria de esta Isla, aquellas que aparezcan interferidas por patentes españolas, si dentro del plazo señalado en la referida Orden No. 216, los propietarios de estas últimas no hubiesen presentado los duplieados de los modelos, planos y especificaciones de las mismas para su necesario exámen y decisión sobre los mencionados casos de interferencia.

II. La inscripción en firme de las patentes, extranjeras y cubanas se harà, en todo caso, como se dispuso para las americanas, dejando á salvo el derecho de los propietarios de las españolas para ventilar sus diferencias ante los Tribunales de justicia.

El Comandante de Estado Mayor,
J. B. HICKEY.

(*Gac. 11 de Dic.*)

LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 30 DE JULIO DE 1878.

TITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1º Todo español ó extranjero que pretenda establecer ó haya establecido en los dominios españoles una industria nueva en los mismos, tendrá derecho á la explotación exclusiva de su industria durante cierto número de años, bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta Ley.

Art. 2º El derecho de que habla el artículo anterior se adquiere obteniendo del Gobierno una patente de invención.

Art. 3º Pueden ser objeto de patentes:

Las máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos ú operaciones mecánicas ó químicas que en todo ó en parte sean de propia invención y nuevos, ó que sin estas condiciones no se hallen establecidos ó practicados del mismo modo y forma en los dominios españoles.

Los productos ó resultados industriales nuevos, obtenidos por medios nuevos ó conocidos, siempre que su explotación venga á establecer un ramo de industria en el pais.

Art. 4º Las patentes de que sean objeto los productos ó resultados á que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, no serán obstáculo para que puedan recaer otras sobre los objetos á que se refiere el párrafo primero, aplicados á obtener los mismos productos ó resultados.

Art. 5º Se considera como nuevo para los efectos del art. 3º de este Ley lo que no es conocido ni se halla establecido ó practicado en los dominios españoles ni en el extranjero.

Art. 6º El derecho que confiere la patente de invención, ó en su caso el que se derive del expediente incoado para obtenerle, podrá

trasmitirse en todo ó en parte por cualquiera de los medios establecidos por nuestras leyes respecto á la propiedad particular.

Art 7º La patente de invención puede ser concedida a un solo individuo ó á varios, ó á una sociedad, sean nacionales ó extranjeros.

Art. 8º Toda patente se considerará concedida, no solo para la Península é Islas adyacentes, sino para las provincias de Ultramar.

Art. 9º No pueden ser objeto de patentes:

Primero: El resultado ó producto de las máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos ú operaciones de que trata el párrafo primero del artículo 3º, á no ser que estén comprendidos en el párrafo segundo del mismo artículo.

Segundo. El uso de los productos naturales.

Tercero. Los principios ó descubrimientos científicos, mientras permanezcan en la esfera de lo especulativo y no lleguen á traducirse en máquina, aparato, instrumento, procedemiento ú operación, mecánica ó química, de carácter práctico industrial.

Cuarto. Las preparaciones farmacéuticas ó medicamentos de todas clases.

Quinto. Los planes ó combinaciones de crédito ó de Hacienda.

Art. 10. Ninguna patente podrá recaer más que sobre un solo objeto industrial.

Art. 11. Las patentes de invención se expedirán sin previo examen de novedad y utilidad; ni deben considerarse, por tanto, en ningún caso declaración ni calificación de novedad ni de utilidad del objeto sobre que recaen. Las calificaciones de esta naturaleza corresponden al interesado, quien las hará bajo su responsabilidad, quedando sujeto á las resultas, con arreglo á lo que se previene en esta Ley.

Real Orden de 16 de Diciembre de 1885:

"Excmo Sr:—El Sr. Ministro de Fomento me dice con fecha 12 de Noviembre próximo pasado lo siguiente:—Excmo Sr.:—Al Director General de Agricultura, Industrla y Comercio digo con esta fecha lo que sigue:—Ilmo. Sr.:—Vista una instancia suscrita por Don José Riera y Hernández, vecino de la Ciudad de la Habana, en súplica de que no se conceda á los Sres. Don Jaime Tey y Don Juan Planas, socios de la Sociedad Merry, Blanco, Morales y Compañía, establecida en dicha Ciudad de la Habana, la patente de invención quc tienen solicitada sobre una máquina para hacer cigarros con hojas de tabaco ó envolturas de papel, toda vez que se trata del mismo invento que del que el exponente obtuvo privilegio por patente que se le expidió en 17 de Octubre de 1883; y considerando que la Administración, al expedir estos documentos, no garantiza la utilidad ni novedad del invento, sino que los interesados hacen dicha declaración bajo su responsabilidad á tenor de lo que establece el art. 11 de la Ley de 30 de Julio de 1878; S. M. el Rey [q. D. g.] de acuerdo con lo informado por el Conservatorio de Artes, ha tenido á bién desestimar la pretensión de Don José Riera y Hernández, quedándole expedita la acción para ante quién corresponda en el caso de que á los indicados Sres. Tey y Planas se les expida la patente mencionada".—*Gaceta de 16 de Enero de 1886.*

TITULO II.

DE LA DURACIÓN Y CUOTA DE LAS PATENTES.

Art. 12. La duración de las patentes de invención será de 20 años improrrogables, si son para objetos de propia invención y nuevos.

La duración de las patentes para todo lo que no sea de propia inven-

ción, ó que aun siéndolo no sea nuevo, será tan sólo de cinco años improrrogables.

Se concederá no obstante, por diez años, para todo objeto de propia invención, aun cuando el inventor haya adquirido patentes sobre el mismo objeto en uno ó más paises extranjeros, siempre que lo solicitare en España antes de terminar el plazo de dos años, contado desde que obtuvo la primitiva patente extranjera.

Art. 13. Para hacer uso de uua patente es preciso abonar, en papel de pagos al Estado, una cuota anual y progresiva, en la forma siguiente:

10 pesetas el primer año; 20 pesetas el segundo; 30 pesetas el tercero, y así sucesivamente hasta el quinto, décimo ó vigésimo año, en que la cuota será respectivamente de 50, 100, y 200 pesetas.

Art. 14. Las cuotas anuales de que trata el artículo anterior se pagarán anticipadamente, y en ningún caso serán dispensadas.

TITULO III.

FORMALIDADES PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS PATENTES.

Art. 15. Todo el que desee obtener patente de invención entregará en la Secretaría del Gobierno civil de la provincia en que esté domiciliado, ó en la de cualquiera otra que elija para este efecto:

Primero. Una solicitud al Ministro de Fomento, en la que exprese el objeto único de la patente; si dicho objeto es ó no de invención propia y nuevo, y las señas del domicilio del solicitante ó de su apoderado. En este caso se unirá el poder á la solicitud. Esta no debe tener condiciones, restricciones ni reservas.

Segundo. Una memoria por duplicado, en la que se describa la máquina aparato, instrumento, procedimiento ú operación mecánica ó química que motive la patente; todo con la mayor claridad, á fin de que en ningún tiempo pueda haber duda acerca del objeto ó particularidad que se presente como nuevo y de propia invención, ó como no practicado ó establecido del mismo modo y forma en el pais.

Al pié de la Memoria se extenderá una nota que exprese clara, distinta y únicamente cuál es la parte, piezas, movimiento, mecanismo, operación, procedimiento ó materia que se presenta para que sea objeto de la patente. Esta recaerá tan solo sobre el contenido de dicha nota.

La Memoria estará escrita en castellano, sin abreviaturas, enmiendas ni raspaduras de ninguna clase, en pliegos foliados con numeración correlativa. Las referencias á pesas y medidas se harán con arreglo al sistema métrico-decimal.

La Memoria no debe contener condiciones restrictivas ni reservas.

Tercero. Los dibujos, muestras ó modelos que el interesado consi-

dere necesarios para la inteligencia de la Memoria descriptiva, todo por duplicado.

Los dibujos estarán hechos en papel--tela, con tinta, y ajustados á la escala métrico--decimal.

Cuarto. El papel de pagos al Estado correspondiente á la cuota de la primera anualidad.

Quinto. Un índice firmado de todos los documentos y objetos entregados, los cuales deberán ir también firmados por el solicitante ó su apoderado.

Art. 16. El Secretario del Gobierno Civil, en el acto de recibir los documentos y objetos de que trata el artículo anterior, anotará en un registro especial el dia, la hora y el minuto de la presentación; firmará al pié del índice con el interesado ó su representante, y expedirá el correspondiente recibo. El mismo Secretario cerrará y sellará la caja ó pliego que contenga los dos ejemplares de la memoria y de los dibujos, muestras ó modelos; escribirá debajo el rótulo de la caja ó pliego: "Presentado tal dia, de tal mes, á tal hora y tantos minutos," firmará esta diligencia y estampará el sello oficial.

La nota del registro de presentación expresiva del dia, hora y minuto de la entrega, declara el derecho de prioridad del solicitante.

Art. 17. Dentro de un plazo que no excederá de cinco dias á la fecha de la presentación de la solicitud y de los documentos y objetos mencionados, los Gobernadores Civiles remitirán al Director del Conservatorio de Artes de Madrid la solicitud, acompañada de los documentos y objetos y de una certificación expedida por el Secretario, con el Vto. Bno. del Gobernador, del acta del registro y del contenido de la caja ó pliego.

Los gastos de remisión serán de cuenta del interesado.

Art. 18. El Secretario del Conservatorio de Artes examinará el contenido de la caja ó pliego, y al pié de la certificación de que trata el articulo anterior, extenderá, firmará y sellará una diligencia en que se exprese su conformidad ó las faltas que haya.

Art. 19. El Secretario del Conservatorio procederá inmediatamente á la confrontación de los ejemplares de la memoria y de los dibujos ó modelos con el único objeto de asegurarse de su identidad y hallados conformes, y con la nota que expresa el caso 2º del artículo 16., escrita al pié de la memoria, extenderá, firmará y sellará á continuación de ambos ejemplares diligencia en que así lo haga constar.

Si se encontrasen defectos en la documentación, se hará constar en el expediente y deberán ser subsanadas por los mismos interesados ó sus representantes, para lo cual se les concede el plazo de dos meses, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud en el Gobierno de Provincia, si esta es de la Peninsula é Islas adyacentes; el de cuatro meses, si de la de Canarias ó de las Antillas, y el de ocho meses cuando sea de las Islas Filipinas.

Estos plazos son improrrogables, y una vez transcurridos sin que se hayan subsanado las faltas del expediente, este quedará sin curso y se considerará como no hecha la petición de la patente.

Art. 20. Despues de practicado lo prevenido en los dos artículos anteriores, el Director del Conservatorio de Artes, teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 11 de esta Ley, remitirá al Ministro de Fomento la solicitud acompañada de informe en que se expresará:

Primero. Si la forma de la solicitud se halla ajustada á lo prevenido en el artículo 15.

Segundo. Si se han recibido la Memoria y los dibujos, muestras ó modelos prevenidos, todo por duplicado, y el papel de pagos al Estado correspondiente á la primera anualidad.

Tercero. Si están perfectamente conformes entre sí los duplicados de la Memoria y de los dibujos, muestras ó modelos.

Cuarto. Si el objeto de la patente está comprendido en alguno de los casos del artículo 9.

Quinto. Si en vista de todo, procede conceder ó negar la petición.

Art. 21. Si la solicitud es resuelta favorablemente, el Ministro de Fomento lo comunicará al Director del Conservatorio de Artes, quien hará pública esta resolución por medio de la *Gaceta de Madrid*; y en el plazo improrrogable de un mes, contado desde el día de la publicación, el interesado ó su representante se presentarán en el Conservatorio de Artes á satisfacer, en papel de pagos al Estado, el importe del papel sellado en que debe extenderse la patente. Si no lo hiciese dentro del plazo expresado, el expediente quedará sin curso y se considerará como no hecha la petición de la patente.

Art. 22. Verificado el pago de que trata el artículo anterior, el Director del Conservatorio lo pondrá en conocimiento del Ministro de Fomento, este expedirá inmediatamente la patente de invención y la remitirá al Conservatorio de Artes, cuyo Director lo comunicará al Gobernador de la provincia en que tuvo origen el expediente para la debida anotación en el registro de que habla el artículo 16, y dispondrá que por el Secretario del Conservatorio se tome razón de la patente en un registro especial y sea entregada al interesado ó á su representante bajo recibo, que se unirá al expediente.

Art. 23. A la cabeza de la patente se imprimirá, en caractéres de mayor tamaño que los mayores que se empleen en el cuerpo de la misma, lo siguiente:

"*Patente de invención sin la garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.*"

Art. 24. El Secretario del Conservatorio de Artes entregará también bajo recibo al interesado ó á su representante, al mismo tiempo que la patente, uno de los dos ejemplares de la Memoria y de los dibujos, muestras y modelos que la acompañaban, y todo se considerará como parte integrante de la patente, expresándose así en la misma.

Art. 25. El registro especial de patentes de la Secretaria del Conservatorio de Artes estará á disposición del público durante las horas que el Director fije para ello. Los datos de este registro harán fé en juicio.

TITULO IV.

DE LA PUBLICACIÓN DE LAS PATENTES, Y PUBLICIDAD DE LAS DESCRIPCIONES DIBUJOS, MUESTRAS Ó MODELOS.

Art. 26. El Director del Conservatorio de Artes remitirá al de la *Gaceta de Madrid* en la segunda quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, para la inmediata publicación en dicho periódico oficial, una relación de todas las patentes concedidas durante el trimestre anterior, expresando claramente el objeto sobre que recaen.

Los Gobernadores de Provincia dispondrán que estas relaciones se reproduzcan en los *Boletines Oficiales* tan luego como aparezcan en la *Gaceta.*

Art. 27. Las Memorias, dibujos, muestras ó modelos relativos á las patentes estarán á disposición del público en la Secretaria del Conservatorio de Artes durante las horas que fije el Director del mismo.

Todo el que quiera sacar copia, podrá hacerlo á su costa, previo el permiso del Director del Conservatorio, quién al concederlo fijará el sitio, días y horas en que pueda verificarse.

Art. 28. Pasado el término de la concesión de las patentes, las Memorias, dibujos, muestras ó modelos permanecerán en el Conservatorio de Artes y formará parte de su museo todo lo que sea digno de figurar en él.

TITULO V.

DE LOS CERTIFICADOS DE ADICIÓN.

Art. 29. El poseedor de una patente de invención, ó su causahabiente, tendrá durante el tiempo de la concesión derecho á hacer en el objeto de la misma, los cambios, modificaciones ó adiciones que crea convenientes, con preferencia á cualquiera otro que simultáneamente solicite patente para el objeto sobre que verse el cambio, modificación ó adición.

Estos cambios, modificaciones ó adiciones se harán constar por certificados de adición expedidos del mismo modo y forma y con las mismas formalidades que la patente principal, y previas la solicitud y documentación que habla el art. 15.

Art. 30. El que solicite un certificado de adición abonará por una sola vez la suma de 25 pesetas en papel de pagos al Estado.

Art. 31. El certificado de adición es un accesorio de la patente principal, y produce desde la fechas respectivas de la solicitud y de la concesión los mismos efectos que ella. El tiempo hábil para explotar el certificado de adición termina el mismo tiempo que el de la patente principal.

TITULO VI.

DE LA CESIÓN Y TRASMISIÓN DEL DERECHO QUE CONFIEREN LAS PATENTES.

Atr. 32. Toda cesión, total ó parcial, del derecho que confiere una patente de invención ó un certificado de adición, sea á título gratuito ú oneroso, y cualquiera otro acto que envuelva modificación del primitivo derecho, se hará indispensablemente por instrumento público en el cual se testimoniará una certificación del Secretario del Conservatorio de Artes, visada por el Director, en la que se haga constar que está al corriente el pago de las cuotas fijadas en esta Ley, y que el cedente es dueño de la patente ó del certificado de adición, según las anotaciones del registro de toma de razón.

Art. 33. Ningún acto de cesión ó cualquiera otro que envuelva modificación del derecho, podrá perjudicar á un tercero si no ha sido registrado en la Secretaria del Gobierno civil de la provincia donde se hizo la primitiva adición.

Art. 34. El registro de la cesiones y de todos los actos que envuelvan modificación del derecho se realizará por la presentación y entrega en la Secretaria del Gobierno de la provincia respectiva de un testimonio auténtico del acto ó contrato de cesión ó modificación.

En este testimonio se anotará por el Secretario la fecha y el fólio del registro.

Art. 35. El Gobernador de la provincia en que se haga el registro de la cesión, ó de cualquiera otro acto ó contrato que envuelva modificación del derecho, remitirá al Director del Conservatorio de Artes, dentro de los cinco dias siguientes al del registro, copia certificada por el Secretario, y visada por el Gobernador, del acto ó contrato de cesión ó modificación y de la diligencia que acredite haberse hecho registro en la Secretaría.

Art. 36. El Secretario del Conservatorio de Artes anotará en el registro especial de toma de razón de patentes todas las modificaciones de derecho que se introduzcan en cada una, en vista de la cópia certificada del acto ó contrato de cesión, que se unirá al expediente.

Art. 37. El Director del Conservatorio de Artes remitirá á la Gaceta de Madrid, al mismo tiempo que la relación á que se refiere el art. 26, todas las modificaciónes de derecho que se introduzcan en las patentes.

TITULO VII.

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL PRIVILEGIO.

Art. 38. El poseedor de una patente de invención ó de un certificado de adición está obligado á acreditar ante el Director del Conservatorio de Artes, y dentro del término de dos años, contados desde la fecha de la patente ó del certificado, que se ha puesto en práctica en los dominios españoles, estableciendo una nueva industria en el pais.

El plazo de dos años dentro del cual ha de acreditarse esta práctica, solo podrá prorrogarse en virtud de una Ley por justa causa y por ún plazo que no podrá pasar de seis meses.

Art. 39. El Director del Conservatorio de Artes, por sí ó por medio de un Ingeniero industrial ó de persona competente delegada al efecto, se asegurará del hecho practicando las diligencias menos gravosas que conceptúe necesarias; y con tal objeto, podrá solicitar la cooperación de cualesquiera Autoridades ó Corporaciones, y estas deberán prestarla del modo más eficaz con su influencia y con todos los medios de que al efecto puedan disponer.

Art. 40. Cuando el Director del Conservatorio de Artes considere que el expediente está suficientemente ilustrado, lo remitirá con informe al Ministro de Fomento para la resolución que proceda.

Art. 41. Los gastos que ocasionen las diligencias necesarias para asegurarse de que el objeto de la patente ó del certificado de adición se ha puesto en práctica estableciendo una nueva industria en el pais, serán de cuenta del interesado, quien no estará obligado á satisfacerlos sin que sean aprobados por el Director del Conservatorio de Artes.

Art. 42. El Director del Conservatorio de Artes dispondrá que el Secretario del mismo anote en el registro de toma de razón de patentes la resolución que recaiga en los expedientes de práctica, y comunicará esta resolución al Gobernador de la provincia respectiva.

TITULO VIII.

DE LA NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.

Art. 43. Son nulas las patentes de invención:

Primero. Cuando se justifique que no son ciertas respecto del objeto de la patente las circunstancias de propia invención y novedad, la de no hallarse establecido ó practicado del mismo modo, y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles, ó cualquiera otra que alegue como fundamento de su solicitud.

Segundo. Cuando se observe que el objeto de la patente afecta al órden ó la seguridad pública, á las buenas costumbres y á las leyes del pais.

Tercero. Cuando se demuestre que la Memoria descriptiva no contiene todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente, ó no indica de una manera completa los verdaderos medios de construirlo ó ejecutarlo.

Art. 44. La acción para pedir la nulidad de una patente ante los Tribunales no podrá ejercerse sino á instancia de parte

El Ministerio público podrá, no obstante, pedir la nulidad cuando la patente esté comprendida en el caso segundo del art. 43.

Art. 45. En los casos del art. 43 serán tambien nulos y de ningún efecto los certificados que comprendan cambios, modificaciones ó adiciones que se relacionen con la patente principal.

Art. 46. Caducarán las patentes de invención:

Primero. Cuando haya transcurrido el tiempo señalado en la concesión.

Segundo. Cuando el poseedor no pague la correspondiente anualidad antes de comenzar cada uno de los años de su duración.

Tercero. Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en práctica en los dominios españoles dentro del plazo marcado en el art. 38.

Cuarto. Cuando el poseedor haya dejado de explotarla durante un año y un dia, á no ser que justifique causa de fuerza mayor.

Art. 47. La declaración de caducidad de las patentes comprendidas en los casos primero, segundo y tercero del art. 46 corresponde al Ministro de Fomento, previo aviso del Director del Conservatorio de Artes. Contra la resolución definitiva del Ministro cabe el recurso contencioso-administrativo para ante el Consejo de Estado dentro del plazo de 30 dias.

La declaración de caducidad de una patente comprendida en el caso cuarto del mismo art. 46, corresponde á los Tribunales á instancia de parte.

Art. 48. El Director del Conservatorio de Artes, despues de disponer que en el registro especial de toma de razón de patentes se hagan las oportunas anotaciones, remitirá al de la Gaceta de Madrid, al mismo tiempo que la relación á que se refiere el art. 26, otra expresiva de las patentes caducadas por resolución del Ministro de Fomento.

Los Gobernadores Civiles dispondrán que esta relación se reproduzca en los Boletines Oficiales de sus provincias, y que en vista de ella se hagan en los registros de patentes de sus Secretarias las respectivas anotaciones.

TITULO IX.

; LA USURPACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE LAS PATENTES Y DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS USURPADORES Y FALSIFICADORES.

Art. 49. Son usurpadores de patentes los que con conocimiento ; la existencia del privilegio atentan á los derechos del legítimo po-

seedor, ya fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de la patente.

Son cómplices los que á sabiendas contribuyen á la fabricación, ejecución y venta ó expendición de los productos obtenidos del objeto de la patente usurpada.

Art. 50. La usurpación de patente será castigada con una multa de 200 á 2000 pesetas.

En caso de reincidencia, la multa será de 2,001 á 4000 pesetas.

Habrá reincidencia siempre que el culpable haya sido condenado en los cinco años anteriores por el mismo delito.

La complicidad en la usurpación será castigada con una multa de 50 á 200 pesetas. En caso reincidencia con la multa de 201 á 2000 pesetas.

Todos los productos obtenidos por la usurpación de una patente se entregarán al concesionario de esta, y además la indemnización de daños y perjuicios á que tuviera lugar. Los insolventes sufrirán en uno y otro caso la prisión subsidiaria correspondiente con arreglo al art. 50 del Código penal.

Art. 51. Los falsificadores de patentes de invención serán castigados con las penas establecidas en la sección primera del capítulo 4º, libro segundo del Código penal.

Art. 52. La acción para perseguir el delito de usurpación, previsto y castigado en este título, no podrá ejercerse por el Ministerio público sino en virtud de denuncia de la parte agraviada.

TITULO X.

DE LA JURISDICCIÓN EN MATERIA DE PATENTES.

Art. 53. Las acciones civiles y criminales referentes á patentes de invención se establecerán ante los Tribunales ordinarios.

La Real orden número 238 de 23 de Febrero de 1889, que desestima una reclamación de los Sres. Giralt y Compañía, sobre aclaración de la patente concedida á D. Felix Ureguia, por un producto industrial consistente en la fabricación de cordelería de todos gruesos con la fibra textil del heniquén declara que no corresponde á este Gobierno General, ni á los Ministerios de Ultramar ni de Fomento, la facultad de modificar ni limitar las patentes concedidas, sino que es atribución de los Tribunales de Justicia á instancia de parte legítima.—(*Gaceta 22 de Marzo.*)

Art. 54. Si la demanda se dirige al mismo tiempo contra el concesionario de la patente y contra uno ó más cesionarios parciales, será Juez competente el del domicilio del concesionario.

Art. 55. Las reclamaciones civiles se ajustarán á la tramitación prescrita por la Ley para los incidentes en el juicio ordinario. Las criminales á lo que previene la Ley de Procedimiento criminal.

Art. 56. En toda reclamación judicial que tenga por objeto decla-

rar la nulidad ó caducidad de una patente de invención, será parte el Ministerio público.

—Real Orden de 10 de Junio de 1886:

"Iltmo. Sr.: Visto el expediente instruido á consecuencia de una instancia presentada en este Ministerio por D. Juan Creus solicitando determinadas declaraciones que aclaren el texto del art. 56 de la Ley de 30 de Junio de 1878 sobre concesión de patentes de invención:

Considerando que el Estado nunca puede abandonar la defensa de las resoluciones que dicte, y que en todo caso él es el único que puede aclarar, modificar ó confirmar sus propias resoluciones; y teniendo en cuenta que en toda resolución de concesión, caducidad ó nulidad de patentes de invención es el único que dicta resoluciones, según lo prevenido en la citada Ley;

S. M. la Reina Regente [q. D. g.] ha tenido á bien disponer que se entienda que la intervención del Ministerio público es necesaria en todas las reclamaciones judiciales sobre nulidad ó caducidad de patentes de invención, cualquiera que sea la forma que afecte la reclamación, ya en la cuestión principal, ya como consecuencia de otras, pues el espíritu y la letra de dicha Ley es que no se derogue acto alguno del Gobierno sin que en él tenga representación siempre el representante de éste."

Art. 57. En el caso del artículo anterior, todos los causa-habientes del concesionario, según el registro del Conservatorio de Artes, deberán ser citados para el juicio.

Art. 58. Tan luego como se declare judicialmente la nulidad ó caducidad de una patente de invención, el Tribunal comunicará la sentencia que haya causado ejecutoria al Conservatorio de Artes para que se tome nota de ella, y la nulidad ó caducidad se publicará en la Gaceta de Madrid en los mismos términos y al propio tiempo que esta Ley ordena para la publicación de las patentes.

Los Gobernadores civiles reproducirán en los Boletines Oficiales de sus provincias estas nulidades ó caducidades, y harán en los registros de patentes de sus Secretarías las respectivas anotaciones.

TITULO XI.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 59. Desde el día en que la presente Ley se ponga en ejecución quedarán derogadas todas las disposiciones anteriores relativas á las patentes de invención, introducción y mejoras.

Art. 60. Las patentes de invención, introducción y mejoras actualmente en ejercicio, que fueron obtenidas con arreglo á la legislación anterior, conservarán sus efectos durante el tiempo porque fueron concedidas.

Art. 61. Los expedientes incoados antes de la publicación de esta Ley se terminarán con arreglo á las leyes anteriores; pero los interesados podrán optar por los plazos y forma de pago de la presente.

Art. 62. Toda acción sobre usurpación, falsificación, nulidad ó caducidad de una patente, no intentada antes de la fecha en que se ponga en ejecución la presente Ley, se sustenciará con arreglo á las disposiciones de la misma. («Gaceta de Madrid» de 2 de Agosto de 1878.)

JURISPRUDENCIA SOBRE PATENTES DE INVENCION

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Concepto legal de las patentes.—Eficacia de la propiedad que se adquiere por el privilegio.

Sent. de 26 Diciembre de 1872.—Los privilegios de industria ó de invención constituyen á favor del privilegiado una verdadera propiedad, bajo la garantia de los Tribunales de justicia, y los que estan en el goce de ellos no pueden ser desposeidos sino en virtud de sentencia judicial, conforme al art. 13 de la Constitución (de 1869), al R. D. de 27 de Marzo de 1826 y disposiciones posteriores, y es revocable la Real orden que resuelve contra esta doctrina. (T. S., Sala 4ª, Sent. en pleito contencioso--administrativo. (Gac. 13 Febrero 1873.)

Concepto legal de las patentes.—Sus efectos, con relación á tercero y al interés público.—Incidente de oposición á un privilegio industrial y sobre mejor derecho á la producción exclusiva de hielo en la Habana.

Decreto, 4 de Agosto de 1880.—Gobierno General de la Isla de Cuba.—Vista la demanda deducida por el Licenciado D. Antonio Batanero á nombre de la "*Compañia Habanera de Hielo*" que interpone contra las resoluciones de este Gobierno General de 29 de Octubre y 19 de Diciembre del año último, autorizando el disfrute en la Isla de la Real cédula de privilegio que por el Gobierno de S. M. se concedió en 29 de Noviembre de 1878 á la sociedad *Seddeley y Compañia*, de Liverpool, para ejercer la misma industria.

Considerando: que establecidos los privilegios de invención para conciliar la libertad industrial con los derechos de los inventores, aquellos no pueden otorgarse á la especial producción de determinados efectos, si no que han de concederse limitados á modos ó maneras de producción ó sea sobre maquinarias, instrumentos, procedimientos, etc. etc.

Considerando: que la concesión de un privilegio, reconoce á favor de quien lo obtiene un derecho de propiedad industrial que según la Real cédula de la materia puede transmitirse por todos los medios que

el derecho reconoce, y se expiden las patentes sin previo exámen de la novedad del objeto, conteniendo además la cláusula de otorgarse sin perjuicio de tercero, y como consecuencia forzosa, llegado el caso de que el poseedor de un privilegio se crea perjudicado, tiene que promover el juicio prescrito en el artículo 29 de la citada Cédula ante los Tribunales ordinarios que han reemplazado al llamado Tribunal de Intendencia, según se dispone en los artículos 1º y 2º de la R. orden de 19 de Julio de 1862.

Considerando: que el artículo 3º de la citada Real orden es el que determina en qué casos las cuestiones sobre privilegios han de resolverse en la via contencioso--administrativa, estableciendo que para que esta proceda, no solo es necesario que se reclame contra providencia administrativa sino que es además indispensable que la cuestión verse exclusivamente sobre el interes público y el particular agraviado.

Considerando: que si bien la expresada demanda se establece contra disposiciones administrativas cuya revocación se pide, envuelve aquella en su fondo una cuestión de verdadero derecho privado, y de la exclusiva competencia de los Tribunales.

Considerando: por último: que si bien por el número 9, artículo 27, del Real decreto orgánico de los Consejos de Ultramar se someten á la via contencioso--administrativa asuntos sobre caducidad de privilegios, el precepto de aquel artículo interpretándolo en armonia con las reales disposiciones citadas, ha de entenderse aplicable á los varios casos que sobre caducidad de privilegios pueden ocurrir; pero con excepción de aquellos en los que, como sucede en el de que se trata, se ventilan cuestiones de propiedad entre particulares, que como ya se ha dicho, han de quedar siempre exclusivamente reservadas á los Tribunales de Justicia.

De conformidad con lo propuesto se declaró improcedente el recurso. (Gaceta, 6 Agosto de 1880.)

Concepto legal de las patentes.—Revocatoria de una resolución del Gobierno General de esta Isla que concedió un privilegio exclusivo para la elaboración de hielo en la Habana y dispuso que no se expidieran más privilegios ni permisos para producir dicha sustancia.

Sent. 26 de Abril 1881.—En el pleito contencioso--administrativo seguido á virtud de demanda que el Ministerio Fiscal á nombre de la Administración del Estado promovió sobre revocación de la órden que en 1º de Junio de 1878 se expidió por el Gobierno de la Isla, concediendo á D. Francisco D. Sowers, bajo las condiciones que el mismo expuso, que no se expidieran más privilegios ni permisos para fabricar hielo en la Isla, habiendo sido también parte en el juicio, sosteniendo la providencia reclamada, la Sociedad anónima "*Compañia Habanera de Hielo,*" representada primero por el Ldo. D. José Ramón Cabello y después por el también Ldo. D. Antonio Batanero.

Considerando: que para conciliar la libertad industrial ó de pro-

ducción con los respetos debidos al derecho de propiedad que al inventor se reconoce sobre su invento, fueron establecidas las cédulas ó privilegios de invención por medio de los que se asegura á aquel en cuyo favor se otorgan el goce ó disfrute exclusivo del objeto ó procedimiento privilegiado:

Que la Real cédula de 30 de Enero de 1833, que para Ultramar se expidió reproduciendo los principales preceptos del Real Decreto de 27 de Marzo de 1826, que en la Peninsula regía, estableció las reglas que debian observarse en la concesión de privilegios y en el artículo 1º previene que los privilegios habian de recaer sobre los medios de ejecución, dejando libre para otros la facultad de realizar el mismo objeto por diversos medios ó sea que según se explicó en Real decreto de 23 de Diciembre de 1829, los privilegios se dan para los modos ó maneras especiales de producir que constituyan el invento, pero que no han de otorgarse para el derecho exclusivo de una especial producción, de modo que solo pueda ejercerla la persona favorecida con la patente.

Que al hacer aplicación de los expuestos principios el caso objeto del pleito, aparece que si bien hubo de ser procedente el privilegio que en 5 de Enero de 1878 se concedió á D. Francisco K. Sowers, para fabricar hielo con el aparato y procedimiento sobre los que recayó el privilegio no puede decirse lo mismo respecto á la segunda concesión, que en 24 de Mayo fué acordada y se comunicó á Sowers en 1º de Junio de 1878, para que en ella no pudieran dispensarse para el invento á que se contrae otras garantias que las establecidas en la legislación vigente, sobre la materia.

Que reconocido en la citada Real cédula el derecho que para obtener privilegios asiste á todo el que posee un invento, aquel derecho quedaba sin efecto desde que por la concesión de 1º de Junio se aseguró que no se concederia más privilegios ni permisos para fabricar hielo, tratándose por aquella concesión de otorgar el ejercicio de un derecho exclusivo para producir hielo ó sea un verdadero monopolio de tal industria que ninguna otra persona podria explotar en la Isla, según bien claramente se expuso en el escrito de 22 de Enero de 78, en que Sowers pidió tal concesión manifestando que aspiraba á que en la explotación del privilegio no pudiera hacérsele una competencia ruinosa y así apreciada la concesión de 1º de Junio, resulta no ser ya contraria sino hasta cierto punto derogatoria de la Real cédula, puesto que de cumplirse lo ofrecido en la concesión habia de negar las patentes que ajustándose á la Real cédula se solicitaran para producir hielos por otros distintos procedimientos y por el contrario si dando la debida observa[n]cia á la Real cédula se expedian tales patentes habia de sobrevenir f[or]zosamente el caso ya mencionado en el expediente gubernativo de [...] habiéndose otorgado en 9 de Junio de 79, cédula de privilegio para [fa]bricar hielo á D. Valentin Valbran Chapman, como apoderado de [la] Sociedad Anónima de Ginebra, contra la expedición de aquella céd[ula]

protestaron Sowers y Berder, ante los Consulados de los Estados Unidos y Alemania por lo que entendian que lastimaban sus derechos y tales prótestas contra un acto perfectamente legal cual es la concesión de una patente que no puede negarse mientras se ajuste á los preceptos de la Real Cédula vigente, demuestra la necesidad que tuvo la Administración de provocar el que por términos legales se revocara la concesión en que se apoyaban las protestas.

Considerando: que por más que sean beneficiosas las conclusiones bajo las que se otorgó la gracia orígen del pleito y según las que recibirían grátis los Hospitales el hielo que necesitaran y habia de obtenerlo el público á precio más bajo que el en que se expendia, no cabe estimar aquellos beneficios como fundamentos bastantes para que por ellos y resolviendo sobre un caso particular se alterara la Real cédula vigente suprimiéndose derechos que la misma Real Cédula amparaba y las providencias administrativas contra las que se recurre en la via contenciosa en tanto deben sustentarse en cuanto se ajusten á las disposiciones legales que debieran tener aplicación al dictarse aquellas.

Considerando: en cuanto á las alegaciones que en su contestación á la demanda hizo la parte que en el pleito sostiene la providencia reclamada, razonando en el sentido de que no puede aquella providencia modificarse, ni la Administración pedir su revocación en la via contenciosa.

Que establecido el recurso contencioso para resolver sobre los derechos administrativos lastimados en las relaciones de los particulares con la Administración las providencias que esta dicta y dan lugar al curso, así pueden perjudicar á los particulares, como á la Administración y del mismo modo que tienen aquellos expedito el recurso contencioso contra las providencias que le agravian, así también la Administración ha de ejercitar aquel recurso, cuando es ella la agraviada y ese derecho que á la Administración asiste para establecer la via contenciosa, de igual manera que lo hacen las particulares, por más que no se hayan ejercitado en la Isla, está reconocido en la Jurisprudencia de lo contencioso y tambien declarado así en el articulo cincuenta del Reglamento de procedimientos del Consejo Real de treinta de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y seis, como en el Real decreto de veinte y uno de Mayo de mil ochocientos cincuenta y tres y no podia menos de ser así, porque no se concibe que contra los principios de igualdad que rijen los juicios civiles como los administrativos, se negase á la Administración el ejercicio de un recurso que libremente utili- los particulares mediando únicamente diferencia en cuanto al ter- ..o dentro del cual ha de promover la via contenciosa, que para los ticulares es el señalado por las leyes, mientras que para la Adminis- ..ón el término se cuenta desde la fecha en que entendiendo que providencia anterior le irrogó perjuicios la misma Administración ... que se provoque su revocación por la via contenciosa y dentro

de este término aparece establecida la demanda de que se trata y sin que haya tampoco lugar á confundir como lo hace la contestación de la demanda, la circunstancia de causar estado una providencia gubernativa en cuanto por ella se ultima la via administrativa con los efectos legales que producen las ejecutorias de los Tribunales. Fallamos que debemos declarar y declaramos improcedente la resolución que en 24 de Mayo de 1878 se dictó por el Gobierno General y fué comunicada á los interesados en primero de Junio siguiente en cuanto por ella se dispuso que no se expidieran más privilegios ni permisos para producir hielo, y en su virtud dejamos sin efecto la resolución mencionada, acordando se llame la atención al Gobierno General sobre el hecho de que habiéndose acordado á fojas tres del segundo cuaderno de notas que la Sociedad Anónima «Compañia Habanera de Hielo» solo fuese autorizada para explotar el privilegio de cinco de Enero de setenta y ocho, nó la concesión posterior de primero de Junio del mismo año, al comunicarse aquella resolución á los interesados por el oficio que original obra á fojas ochenta y nueve del pleito, se les dijo que la expresada Sociedad Anónima podia abarcar ambas concesiones. (1).

Competencia administrativa en materia de patentes.—Las autoridades administrativas son las competentes para aclarar los términos y para rectificar los errores de sus resoluciones concediendo patentes.

Sent. 18 Diciembre 1891.—Don José Martínez Sánchez solicitó del gobernador general de la isla de Cuba, en 15 de Enero de 1884, que se le expidiera patente de invención con privilegio por diez años para la fabricación exclusiva de cordeleria de todos géneros con la fibra textil llamada Heniquén. Publicado el anuncio en la Gaceta, se expidió cédula de privilegio concediendo al solicitante la propiedad exclusiva para que pueda usar, fabricar ó vender el mencionado invento, contando desde esta fecha hasta el dia 23 de Febrero de 1894 en que concluirá. En 3 de Diciembre de 1885 acudieron el juez de primera instancia de Guanabacoa y D. Miguel Llavier al gobernador general, solicitando se aclarase el privilegio concedido á Martinez, y trasmitido por éste á D. Félix Ursueguia y á D. Sebastian Garcia, á lo cual se accedió, publicándose un anuncio en el que se expresaba, que con el fin de aclarar dudas acerca de la manera de entenderse el privilegio concedido á D. José Martínez, se hacia saber, con fecha 19 de Diciembre de 1885, que dicho privilegio fué concedido para un procedimiento ó aparato de fabricación de cordeleria de todos gruesos con la fibra textil llamada Henequen, y no para la fabricación de cordeleria de todos gruesos con la fibra textil llamada Henequen, como equivocadamente se publicó en 3 de Marzo del año próximo pasado, puesto que conforme á lo establecido en el artículo 9º

(1) Esta sentencia fué declarada firme por auto de 14 de Julio de 1885, publicado en la Gaceta de la Habana de 28 de Abril de 1886, fundándose dicha declaratoria en el abandono y desestimiento de la parte apelante en el recurso que interponia para ante el Consejo de Estado.

de la ley de 30 Julio de 1878, el uso de los productos naturales que se empleen como materia prima no puede ser objeto de privilegio. Contra esta última resolución interpusieron demanda ante la Sección de lo Contencioso del Consejo de Administración de la isla de Cuba solicitando se revocara, D. Felix Ursueguia y D. Sebastian Garcia; lo cual se estimó por dicha Sección, que en su sentencia de ocho de Marzo de 1887 revocó la resolución recurrida. Interpuesto recurso de apelación por el fiscal, se dictó sentencia por el T. C. A. revocando la inferior y declarando firme el acuerdo del gobernador general de 15 de Diciembre de 1885:

Considerando: que tanto los términos de la instancia de D. José Martínez Sanchez, como el contexto de la cédula de privilegio mandada á expedir en favor del mismo, demuestra que el fin de la solicitud de aquel fué asegurar la propiedad de su procedimiento de fabricación de cordeleria con la fibra textil que expresaba, lo cual difiere esencialmente del privilegio para la fabricación de cordeles con la dicha fibra, que denotaba el anuncio publicado con fecha 3 de Marzo de 1884, por lo que el acuerdo del gobernador general de 19 de Diciembre de 1885, objeto de la demanda, no hizo más que restablecer la verdad de los hechos, y no fué otra cosa que la corrección de un error material cometido al publicar el anuncio de 1884:

Considerando: además, que consignado de modo expreso en la ya dicha cédula el concepto del privilegio obtenido por Martínez Sánchez, la resolución de 19 de Diciembre de 1885 reclamada, no pudo causar agravio á derecho alguno legítimamente constituido en favor del concesionario ó de sus causas-habientes, y por ello no estaba obligada la Administración á deducir recurso en via contencioso administrativa para corregir aquel error, pues lo comprobaba la simple confrontación de los documentos unidos al expediente:

Considerando: por último, que, según ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, á las autoridades de la Administración es lícito aclarar por sí los términos de sus resoluciones, y más cuando, como en el caso del presente litigio, procedan de faltas en la redacción de sus acuerdos, que contradigan ó violenten el espíritu de la resolución misma y el alcance que le quisiera conceder la autoridad que la adoptó. (Gac. 1º Septiembre 1892.)

C I V I L.

Ley de Patentes.—Su objeto es dar protección á los métodos ó procederes científicos-mecánicos; nó el monopolio de las artes ó industrias nuevas.

Sent. 20 de Febrero 1863.—Impugnado un privilegio de introducción de un sistema de piscicultura, se deja sin efecto, estableciendo la doctrina siguiente:

Que el R. D. de 27 de Marzo de 1826 tuvo por objeto adelantar la industria y las artes proporcionándoles la multiplicación y perfección

de máquinas, instrumentos, artefactos, procederes y métodos científicos y mecánicos según las palabras textuales de su preámbulo, que explican la parte dispositiva.

Que la piscicultura, aunque sea el resultado del estudio de la historia natural y aun de la químiea, no es un métcdo ó proceder científico mecánico para el adelantamiento de las artes ó industria, sino una industria ó arte nuevo á la cual no es por lo mismo aplicable el R. D. citado, que por cuanto afecta á la libre concurrencia debe tomarse en sentido estricto.—(Gaceta 27 Marzo.)

Nulidad de patente.—Por carecer de la cualidad de invención y novedad el objeto privilegiado.

Sent. 18 Febrero 1886.—Declarada la nulidad de la patente de un molino yesero por resultar de las pruebas practicadas que este era igual á los comunes movidos por caballerias, y solo se diferenciaba de ellos en que tenia un cono distribuidor del yeso, interpuso uno de los litigantes recurso de casación contra la sentencia que tales declaraciones hizo; y al cual recurso resuelve el T. S. no haber lugar:

Considerando: que contra la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora no se alega error de hecho ni de derecho; que la falta de la nota-resúmen á que se refiere el art. 15 párrafo 2º de la ley de 30 de Julio de 1878, "y las de invención y novedad en el pretendo invento, producen la nulidad de la patente, conforme al artículo 43; y que esta no se concedió para el cono distribuidor sino para todo el artefacto........."—(Gac. 4 de Mayo.)

Novedad del objeto de la patente.—Corresponde al Tribunal sentenciador apreciar la novedad de un invento para declarar la nulidad de una patente. Daños y perjuicios.

Sent. 3 de Enèro de 1891.—Don Silvestre Pujós obtuvo del Gobierno en 20 de Noviembre de 1884 privilegio de invención para un nuevo resultado industrial, consistente en trenza plana de yute y cáñamo, fabricada mecánicamente. Parece que hubo quien la produjo por el medio objeto de la patente; lo cual dió lugar á que por denuncia de Pujós se siguieran tres causas criminales contra los pretendidos usurpadores, las cuales terminaron con sentencias absolutorias ó con autos de libre sobreseimiento.

Con tales antecedentes, D. Luis Anglés, alegando que la patente otorgada á Pujós se referia á un procedimiento conocido y practicado en el Mediodia de Francia desde el año 1876, entabló demanda contra dicho industrial en súplica que se declarase nula la patente que le habia sido concedida. Combatió Pujós esta pretensión; recibido el pleito á prueba, practicáronse copiosas diligencias por los litigantes, encaminadas á demostrar la novedad del invento, ó la ignorancia de que en 1884 existieran iguales fabricaciones, y por el contrario, la antigüedad de la invención y el ejercicio de la industria en Francia y aun en España desde antes de 1884.

Apreciando el Juzgado del Parque de Barcelona y la Audiencia del territorio, el resultado de las probanzas, pronunciaron sentencia absolviendo al demandado. Y su adversario interpuso recurso de casación fundado:

1º: En la infracción de los artículos 3º 9º y 5º, y 43 de la ley de 30 de Julio de 1878; los tres primeros en el concepto de declarar válida la patente de autos, cuando según los 3º y 9º, es necesario, para que un resultado ó producto industrial pueda ser objeto de patente, que sea *nuevo*, y solo se considera como tal por el 5º, lo que no es conocido ni se halla practicado en los dominios españoles ni en el extranjero...-2º:—En error de hecho en la apreciación de las pruebas resultante de documentos auténticos demostrativos de la equivocación evidente del juzgador; porque versando la cuestión de autos acerca de la existencia de un hec ho, el de si al concederse á D. Silvestre Pujós la patente de invención de 20 de Noviembre 1884, el producto industrial sobre que recaia era ó no nuevo; esto es, si era ó no conocido, ó se hallaba ó no establecido ó puesto en práctica en España ó en el extranjero, la Sala, en la sentencia recurrida, aprecia que era nuevo y no conocido en España ni en el extranjero: apreciación errónea: resultando el error del auto firme dictado por la Audiencia de lo criminal y de la sentencia firme de la Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona en causas promovidas por el mismo Pujós... Y 3º: —En la infracción del final del párrafo 16, tit. III, lib. IV de las Instituciones de Justiniano..., de la doctrina contenida en la ley 3ª, título XV, Part. 7ª..., y de la doctrina establecida por esta Sala en sentencia, entre otras, de 27 de Diciembre de 1883, según la cual existe la obligación de indemnizar los perjuicios que se ocasionen cuando los que se reclaman proceden de actos voluntarios, practicados en utilidad y beneficio del que los causó..."

Se declara no haber lugar al recurso:

"Considerando que el motivo 1º del recurso es inadmisible, porque hace supuesto de la cuestión, y dando por cierto que la máquina y trenza plana, objeto del privilegio obtenido por D. Silvestre Pujós en 20 de Noviembre 1884, carecen del requisito esencial de novedad, señala como infringidos artículos de la ley de 30 de Julio de 1878, inaplicables desde el momento que la sentencia recurrida, por el conjunto de la prueba testifical, pericial y documental practicada, absuelve de la demanda por estimar que el recurrente no ha demostrado que dichas máquina y trenza carezcan de tan primordial requisito:

Considerando, respecto al motivo 2º, que el único error que hazia podido cometer la sentencia recurrida al no tomar en cuenta las de criminal que señala, seria en tal caso el de derecho y no el de hecho, ie es el alegado; y que acerca de este no cabe suponer su existencia, orque además de que la simple lectura de aquella muestra claramente ie la Sala sentenciadora tuvo presente dichas sentencias, y las apreció mo estimó procedente para dictar su fallo, es indudable que las repeti-

das sentencias solo declararon sobre la existencia de usurpación y sus responsables, y qué pena é indemnización debían sufrir y abonar con arreglo á los artículos 49 y 50 de la ley de 30 de Julio de 1878, y por tanto no pudieron resolver sobre la nulidad y subsistencia del privilegio de 20 de Noviembre de 1884, cuya declaración reservan expresamente á la jurisdicción civil los articulos 54, 55, y 56 de dicha ley, diferencia que ha venido á reconocer el recurrente en el hecho de promover este pleito cuando todavia estaba pendiente la causa en que se le acusaba como usurpador:

Y considerendo que no ha podido infringir las leyes y doctrinas que se citan en el motivo 3º, referentes á perjuicios y su abono, porque también se parte para esta alegación del supuesto de ser nulo el privilegio, es decir, de lo contrario de lo estimado y resuelto en la sentencia recurrida.'' (Gac. 12 Febrero, pág. 110.)

Nulidad de patentes.—Apreciación de las causas por las cuales puede anularse una patente.—Diferencia entre el contrato de aprovechamiento y el de trasmisión de una patente.—Coexistencia de más de un privilegio sobre un producto industrial.—Patentes relativas á procedimientos industriales aplicados á igual producto.—Patentes adicionales.

Sent. 4 de Noviembre de 1891.—El Conde de Torres Cabrera pidió y obtuvo en 19 de Mayo de 1879 patente de invención para la fabricación de azúcar de remolacha que le fué concedida por cinco años. D. Juan Creus y D. Juan López Rubio, solicitaron y obtuvieron á su vez, en 14 de Mayo de 1880, otra patente de invención para lo mismo, por un procedimiento que, aunque conocido en el extrangero, juzgaban nuevo en España; y por último en 20 de Marzo de 1880, se expidió también á favor del Duque de Almodóvar del Valle otra patente para la propia explotación por un determinado procedimiento, cediendo el duque los derechos de esta patente á favor del citado conde de Torres Cabrera por contrato de 30 de Junio de 1880.

A fin de evitar pleitos, convinieron éste y los concesionarios Creus y López por medio de escritura, ceder el primero á los segundos sus derechos de patente para la citada fabricación, á fin de que estos pudieran explotarla, obligándose los mismos entregar al conde el 5 por 100 el producto líquido de las cuatro primeras campañas de su fábrica, que habia de establecer en la vega de Granada, pudiendo el conde establecer otra fábrica en su colonia Santa Isabel, ó en otra parte, pero limitándose el uso y beneficio de la explotación solamente á las dos fábricas, en las cuales con exclusión de otra alguna, se realizaria el objeto de la patente.

En 17 de Noviembre de 1881, Creus y López pidieron una patente para la repetida explotación por medio de la difusión, obteniendo aquella en 22 de Abril de 1882 por cinco años, plazo que se declaró caducado por terminación en 23 de Abril de 1887.

Después de una correspondencia particular, que sustancialmente en la sentencia se consigna, y en la cual manifestaron Creus y López

no haber hecho uso de la concesión de la patente de Torres Cabrera, sino de la suya propia de 1882 por el procedimiento de difusión, aquel para hacer valer sus derechos al 5 por 100 de la explotación de Creus López conforme á lo convenido, suscitó pleito sobre este extremo, reclamando el primero á los segundos la liquidación desde 1880 hasta la terminación del plazo, en merito de lo convenido, y pidiendo la exhibición de los documentos, etc., de la fábrica de Creus y López.

Estos se opusieron á la demanda y reconvinieron á Torres Cabrera, pidiendo la nulidad de la patente de éste de 1880 y valedera la suya de 1882, condenando al conde á entregarles los productos de su fábrica, indennización, etc. Sustanciado el pleito por todos sus trámites, fueron condenados Creus y Lopez y absuelto de la reconvención el conde de Torres Cabrera.

Aquellos interpusieron recurso de casación y el T. S. declara no haber lugar al recurso:

"...Considerando que tan solamente por algunas de las causas taxativamente señaladas en el artículo 43 de la ley de 30 de Julio de 1878 pueden anularse las patentes de invención una vez expedidas, é invocándose como se invocan por los recurrentes la señalada en cuarto lugar para impugnar la validez de la patente del conde Torres Cabrera, que según va dicho tuvo por objeto la explotación del procedimiento descrito en la Memoria á que se refiere el art. 15 de la propia ley aplicado á la fabricación de azúcar de remolacha, han debido demostrar, cual lo previene aquel precepto legal, que esa Memoria no contiene todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente, ó que no indica de una manera completa los verdaderos medios de ejecutarlo sin que la necesidad de esta demostración pueda suplirse como lo pretenden lo recurrentes con su apreciación personal respecto al contenido de la Memoria, mayormente cuando resulta demostrado administrativamente que la patente quedó puesta en práctica dentro del término legal, y por tanto al estimar su validez no se han infringido los dos preceptos anteriormente citados ni tampoco la sentencia de este T. S. de 18 de Febrero de 1886, alegada juntamente con ellos en apoyo del segundo motivo del recurso bajo el supuesto erróneo de exijir para dicha validez algo más de lo requerido por la ley misma:

Considerando que aun suponiendo, como lo hacen los recurrentes, que la patente del conde de Torres Cabrera fuera la única materia y causa á la vez del contrato celebrado entre ambas partes litigantes, no seria este nulo, ni por falta de objeto, ni por falta de causa:

Considerando que una vez cumplida por el conde de Torres Cabrera la obligación que contrajo de permitir tan solo á los recurrentes y á ningun otro más el disfrute de la propiedad industrial representada por la patente, obligados estan los mismos á cumplir por su parte la que contrajeron de abonar al primero la cuota pactada en proporción á los beneficios que obtuvieran al fabricar azúcar, ya porque esta obligación fué pura, ya porque aun dependiendo de la posibilidad del dis-

frute, ninguna circunstancia obtativa se le opuso dada la validez de la patente:

Considerando que por versar el contrato tan solo sobre el aprovechamiento de la patente, no fueron precisos los requisitos formales exigidos por el art. 35 de la mencionada ley de 1878 para el caso de mediar trasmisión total ó parcial del derecho de propiedad industrial, y que aún suponiendo que el contrato envolviera una trasmisión de ese derecho, daria lugar, el defecto á que las partes pudieran exigirse la subsanación pero no invalidaria las obligaciones recíprocamente contraidas por los interesados:

Considerando que... refiriéndose ambas patentes á procedimientos industriales aplicados á igual producto, la cuestión no puede resolverse por la aplicación del art. 4º en combinación con el 1º 3º 4º y 5º de la ley de 1878, que autoriza la existencia de patentes sobre productos con las circunscritas á procedimientos; y por lo mismo no han podido infringirse dichos preceptos:

Considerando que refiriéndose la patente del conde de Torre Cabrera al procedimiento descrito en la Memoria, fuerza es reconocer que así la raspación como la difusión, estan contenidas entre las operaciones allí descritas para obtener el azúcar de remolacha y que por tanto no ha cometido la sala sentenciadora error de hecho al estimar que el conde estaba autorizado para explotar uno y otro método; y aun suponiendo que constituyan dos procedimientos diversos y no uno solo, para los fines de la ley de 1878, al efecto que por separarse en ello del art. 10 de la misma tuviera la patente, no obtaria á su eficacia antelos Tribunales que carecen de potestad para anular ese acto administrativo, fuera de los casos y en la forma prevenidos por la misma ley, siguiéndose de ello que sobre no haberse cometido el error de hecho, tampoco el de derecho alegado por infracción de este art , ni menos del 29 que, por referirse á las patentes adicionales, carece de aplicación aquí donde ninguna de las litigiosas tienen ese carácter. (Gac. 8 Diciembre. pag. 177.)

Caducidad de patentes.—No procede declarar la caducidad del privilegio cuando se ha planteado la industria sobre la cuál recaia, aunque en los medios de practicarla se haya omitido algun aparato, instrumento ó detalle descrito en la Memoria al inventor.

Sent. 19 Mayo 1894.—Los Sres. Mallet y Pagnier solicitaron patente de invención de un sistema de aparatos para la destilación ó tratamiento por los gases, de las materias espesas, empleando entre otros instrumentos, una bomba inobstruible... Expidióse la patente, plantearon su industria los inventores, dentro del término de dos años, pero no colocaron la bomba inobstruible descrita en la Memoria, por lo cual recayó Real órden declarando caducado el privilegio. Los interesados recurrieron al T. de lo C. A., en el que dos consejeros ministros emitieron voto particular en el sentido de absolver á la Administración de la demanda: pero la mayoria pronunció la siguiente sentencia:

"...Considerando: que el espiritu y la letra de la ley de 30 de Julio de 1878 lo que exije es que el invento se ponga en práctica en el plazo que determina, estableciendo una nueva industria, lo cual se verificó en el presente caso, puesto que resulta acreditado el funcionamiento perfecto del sistema de aprovechamiento á que el invento se refiere, siendo indiferente que se emplease ó no la bomba inobstruible, destinada á usarse solo cuando hubiesen de elevarse sustancias semifluidas, pues lo esencial era el resultado que se obtenia en su integridad por los medios descritos en la Memoria y representados en los planos:

Considerando que se halla por tanto completamente justificado que Mallet y Pagnier al abrir sus talleres en Vizcaya ya prescindiesen por la clase de materias que empleaban en la fabricación de la bomba inobstruible, que constituia una parte meramente accidental de su invento, y sin que por ello pueda sostenerse que este ha incurrido en la caducidad que prescribe el artículo 46 de la ley, porque resulta plenamente acreditado que se ha puesto en práctica en los dominios españoles, que Mallet y Pagnier han establecido una nueva industria en el pais; de modo que se han llenado las condiciones que exije el art. 38 de la citada ley......

Visto el art. 15 de la ley de 30 de Julio de 1878, el art. 38 y el art. 46.

Se revoca la Real orden impugnada, declarando en su lugar subsistente el privilegio de invención que en la misma se caducó y que fué otorgada á los demandantes. (Gac. 8 Oct.)

Novedad del objeto de la Patente.—Validez de las patentes concedidas sobre objetos fundamentalmente nuevos, según la apreciación de las pruebas.

Sent. 17 de Diciembre de 1896.—La Sociedad "Viuda de Borras y Alegre" promovió pleito para que se declarase nula la patente concedida á D. Valentin Silvestre Fonbuena, para elaborar cigarrillos de picadura, por recaer sobre objetos y máquina anteriormente otorgados con privilegio exclusivo á la parte actora. Denegada la pretensión de la Sociedad por el Juzgado del Sur de Madrid, y en apelación, por la Sala segunda de la Audiencia, interpuso la Viuda de Borras y Alegre recurso de casación por infracción del art. 15 número 2º, párrafo 2º en relación con el art. 43. caso 4º de la Ley de Patentes. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso:

Considerando que aparte de que es un hecho establecido por la Sala sentenciadora, no combatido en el recurso de la manera especial que exije el número 7 del art. 1,692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que las patentes número 4,436 y 9,469 del Registro especial de patentes son distintas como lo son las máquinas para hacer cigarrillos, fabricadas por los litigantes á quienes hoy corresponde el privilegio de invención, y que no existe por tanto, la usurpación atribuida por la Sociedad demandante á Fombuena para fundar la reclamación de daños y perjuicios, no puede ponerse en duda que la patente obtenida por éste con-

tiene cuantos requisitos exige para su validéz y eficacia la ley de propiedad industrial de 30 de Julio de 1878, toda vez que el privilegio debia recaer, segun la nota puesta al pié de la Memoria sobre una nueva máquina para hacer cigarrillos con picadura al cuadrado, engomados, sin engomar y cerrados por ambos lados, tal como se describe en la Memoria y planos que acompañan, y que habiendo expresado los peritos, en cuyo dictámen técnico se fundó el juicio del Tribunal sentenciador para desestimar la nulidad pretendida de la patente Fombuena, que la máquina de éste no era antes conocida, ni se habia establecido del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles; que es la primera que consiguió la fabricación práctica de cigarrillos con picadura al cuadrado, intentada hasta entonces infructuosamente, merced á los organismos inventados por el demandado, detallados en la Memoria y planos de su patente, formando un conjunto armónico que constituye la nueva máquina sobre la que recayó el privilegio, es evidente que éste se refiere al conjunto y especial disposición de los organismos que constituyen la nueva máquina para dar por resultado el objecto práctico industrial á que la invención se dirije, y que en tal concepto la nota puesta al pié de la Memoria, en relación con el contenido de ésta; reune cuantos extremos señala el art. 15 de la Ley especial antes citada, la cual no aparece infringida en la sentencia como se supone en el único motivo admitido en el recurso.—(Gac. 22 Enero de 1897.)

Novedad del objeto de la Patente.—Concesión de patente por procedimiento ya patentado, pero cuya práctica fué abandonada apenas se inició: Descripción del objeto de la patente.

Sent. 26 Marzo 1900.—Expedido á favor de D. Ramón Marull en 14 de Marzo de 1886 el título de concesión de una patente para la fabricación mécanica de enrejados metálicos, promovió pleito solicitando la nulidad de la otorgada á D. Francisco Riviere en 22 de Agosto del propio año sobre el mismo objeto y que se le prohibiera su práctica durante cinco años, á contar desde el dia en que el actor había obtenido la suya. Seguido el juicio por sus trámites, se unió á los autos en el período de prueba una certificación librada por uno de los actuarios de esta córte, relativa á expediente de concesión de la patente á favor del demandado, presentada en el Gobierno civil de esta provincia en 5 de Junio de 1884, de la que aparece que habia pagado las tres primeras cuotas anuales, dejando de pagar las cuarta, por lo que se habia declarado su caducidad en Enero de 1888, habiendo acreditado Riviere el hecho de haberla puesto en práctica en los dominios españoles en 4 de Diciembre de 1886, y por medio de testigos, que haçia diez años venia dedicándose á la fabricación de los enrejados metálicos en cuestión por medio de máquinas que habia visto funcionar, y que los enrejados que fabricaba eran idénticos al dibujo acompañado por Marull con su demanda.

Recayó en la segunda instancia sentencia estimando en todas sus partes la demanda de Marull, por lo que Riviere interpuso recurso de casación, citando como infringuidos:

1º El art. 3º, apartado primero de la ley 30 Julio 1878, erroneamente interpretado, y el párrafo final de dicho art. 3º por indebida aplicación al caso del pleito, asi como el núm. 1º del art. 43 de la propia Ley:

2º El art. 15, núm· 2º, párrafos primero y segundo, y el número 4 art. 43 de la propia ley, en relación con el art. 11.

Se declara no haber lugar.

"Considerando que la cuestión de que se trata en el recurso consiste en determinar si la patente de invención solicitada por D. Ramon Marull reunia ó no las condiciones necesarias para ser válidamente obtenida, esto es, si se referia á operaciones mecánicas ó procedimientos que en sus condiciones esenciales, aun sin ser de propia invención, no se hallasen establecidos ó practicados del mismo modo y forma en los dominios españoles, y si la Memoria y nota descriptivas de tales procedimientos contenian todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente é indicación exacta y precisa de los verdaderos medios de ejecutarlo.

Considerando que, aun no aceptada, segun el texto y verdadero sentidos de los art. 3º, 5º y 43 de la ley de 30 de Julio de 1878, la doctrina de que las patentes de invención puedan obtenerse y prevalecer contra tercero con solo acreditar que en el momento de solicitarlas no se habia establecido en los dominios españoles el ramo de industria ó procedimiento á que aquellas se refieren, si por haber sido establecidos ó practicados en época anterior, que no sea al menos relativamente remota, consta que ni la industria ni el procedimiento son en realidad nuevos, no se ha infringido el citado art. 3º apartado primero, invocado en el primer motivo del recurso, porque impugnada la validez de la patente concedida en 1895 á D. Ramón Marull por el hecho de haber D. Francisco Riviere obtenido en 1884 otra igual, con la que dió á conocer el procedimiento objeto de la misma; como el privilegio caducó antes de espirar el término legal de la concesión, y declara además probado la Sala que desde que se acreditó en el expediente la formalidad de haberse puesto en práctica no se habia practicado la industria á que se referia, y que los hechos corroboraban de una manera completa la falta de tal ejercicio, todo ello demuestra que el referido procedimiento, para los efectos de que se trata, no fué practicado antes en España por no poder entenderse racionalmente verdadera práctica la solo iniciada para ser abandonada, y esto con más razón en el caso del presente recurso, en el cual los mismos elementos de prueba que aprecia el Tribunal sentenciador inducen á creer que nunca Riviere llegó á ejercitar el procedimiento objeto de la patente, aunque la Sala, dentro de su criterio doctrinal y ateniéndose á la letra de la ley, no haya estimado necesario

hacerse cargo expresa y claramente del tiempo anterior al en que se consignó la mencionada formalidad:

Considerando que la sentencia tampoco infringe las disposiciones legales citadas en el segundo motivo del recurso, porque aparte la estimación que del sentido y expresión de la Memoria y notas entregadas por Marull para describir el procedimiento que motivó su patente hace la Sala sentenciadora refiriéndose al informe pericial, es lo cierto que la Memoria no es deficiente y contiene todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente de dicho Marull, por cuanto no proponiéndose este el empleo de una máquina especial para la fabricación de los enrejados metálicos, sino la sustitución de las operaciones manuales por el procedimiento mecánico, no habia absoluta necesidad de describir las máquinas que hubieran de utilizarse:

Considerando que aunque de los razonamientos expuestos por la Sala, en relación con el párrafo final del citado art. 3º, no fuera aplicable al caso concreto de que se trata, no se dá el recurso de casación contra aquellos cuando, como acontece en el presente caso, no son fundamento esencial del fallo, al cual tampoco podria afectar la aplicación indebida de aquel párrafo, porque la patente solicitada por Marull está comprendida en el 1º y no requiere la concurrencia del requisito expresado en el 2º para poder ser válidamente obtenida."--(Gac. 7 Agosto.)

Novedad del objeto de la Patente.—Objetos patentados que no pueden calificarse de invención ó novedad á los efectos de la Ley de 30 de Julio 1878.

Sent. 19 Octubre 1900.—En pleito sobre nulidad de una patente de invención por un procedimiento para moldear con guias movibles recayó sentencia declarando nula la patente expedida por la Dirección de Agricultura en 20 de Abril de 1889, á favor de D. Ricardo Grases y Riera, condenando á este á que no pueda usar dicho procedimiento en el concepto de patentado; y mandando que una vez firme la sentencia, se remita testimonio de la misma al Conservatorio de Artes á los efectos dispuestos en el art. 58 de la ley de 1878, sin hacer especial condena de costas.

Interpuso Grases recurso de casación, citando como infringidos los arts. 3º y 43, párrafo 1º, de la ley de 30 de Julio de 1878.

Se desestima el recurso.

«Considerando que la sentencia, al declarar nula la patente de invención obtenida por D. Ricardo Grases, se funda en que resulta justificado que los pasadores guias movibles á que se refiere el parrafo 3º de la Memoria presentada en el Ministerio por el solicitante, aunque en su forma tengan alguna pequeña diferencia con relación á los generalmente usados con el mismo objeto no pueden calificarse de invención ó novedad para los efectos de la ley de 30 de Julio de 1878, porque los pasadores en las cajas de moldear constituyen un accesorio conocido

desde que se moldea, por ser absolutamente indispensable para guia del operario fundidor al cerrar la caja debiendo estimarse como completamente secundario el que sean fijos, movibles ó mixtos, y que tengan tal ó cual forma y mayores ó menores dimensiones: y

Considerando que sentadas estas afirmaciones de hecho, no impugnadas en el recurso, la sentencia interpreta y aplica rectamente los artículos 3º y 43 de la mencionada ley que se invocan como infringidos, puesto que si bien el primero de ellos dispone que pueden ser objeto de patente las máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos ú operaciones mecánicas ó químicas que en todo ó en parte sean de propia invención y nuevos, este precepto debe conciliarse con los demás de la ley, y señaladamente con el que contiene el art. 43, que en su párrafo primero declara nula la patente cuando se justifique que respecto de su objeto no son ciertas, ya las circunstancias de propia invención y novedad, ya la de no hallarse establecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles, que es lo que acontece en el presente caso, en el cual, según textualmente consigna la Sala sentenciadora, consiste el invento en un accesorio conocido, aunque con leves diferencias de forma, desde que se viene moldeando, y que es completamente secundario: por cuya razón no cabe duda de que las indicadas leves diferencias, con relación, sea á lo principal ó á lo accesorio del aparato, no pueden constituir la condición esencial de que habla la ley."—(Gac. 8 de Noviembre.)

Novedad del objeto de la Patente.—Para la validez de una patente se requiere por la Ley de 1878 que la industria que se haya de poner bajo el amparo de la misma, sea nueva ó cuando ménos no establecida en el pais.

Sent. 25 de Febrero 1892.—Resultando que la Sociedad Pedro Deig y Compañia acudió en 16 de Mayo de 1889 al Gobierno Civil de Barcelona solicitando con la correspondiente Memoria descriptiva, privilegio de invención por veinte años para la fabricación de una corbata de su invención, cuya novedad consistia en dejar libre la parte central ó nudo de la corbata, á fin de cambiar este cuando su uso lo exigiera por otro de los ejemplares de igual género y dibujo que se acompañaban á la misma corbata cuya patente le fué expedida á dicha Sociedad, con el núm. 9.589 con fecha 25 de Junio del mismo año, y á nueva instancia de la misma Sociedad de 1º de Julio siguiente le fué igualmente expedido en 9 de Septiembre, con el núm. 9,742, certificado de adición por ciertas modificaciones y perfeccionamientos introducidos en dicha corbata económica central movible á voluntad de su dueño:

Resultando que en 8 de Junio del mismo año 1889 solicitó D. Francisco Vilumara, en nombre de la Sociedad Sucesores de Francisco Vilumara, otra patente de invención por una corbata con nudo de recambio, que le fué concedida en 9 de Agosto siguiente, y por escritura otorgada en 14 de aquel mismo mes de Junio declaró Vilumara en nombre de la susodicha Sociedad que por efecto de una mala inteligencia habia

pedido para esta la expresada patente que correspondia á la Sociedad Baqué y Llenas, dueña del invento, pués su gerente habia facilitado la Memoria y todo lo demás necesario para su concesión, por lo que cedia y traspasaba á dicha razón social todos los derechos y acciones que le compitieran por la solicitud de patente presentada, queriendo que esta fuese presentada, concedida y expedida á favor de la Sociedad Baqué y Llenas:

Resultando que esta última sociedad, representada por su gerente D. José Ramón Baqué, dedujo en Barcelona en 5 de Agosto del repetido año 1889 la demanda de este pleito, con el fin de que se declarara nula y sin valor ni efecto la patente de invención concedida á Pedro Deig y Cª por una corbata de doble nudo postizo, que permitia cambiar el nudo usado por otro nuevo unido á la tira, cuya patente habia sido concedida con el núm. 9.589 de aquel año, reservando á la Sociedad demandante su acción y derecho para reclamar de la demandada la indemnización de los daños y perjuicios que le habia ocasionado con los anuncios y circulares que habia publicado: á cuyo efecto alegó: que á principios de Abril de aquel año empezó la Sociedad demandante á construir las corbatas de doble nudo, después de ensayos efectuados con mucha anterioridad, para su explotación y venta; que comprendiendo D. Pedro Deig que con aquella clase de corbata podia hacerse negocio, se presentó en la tarde del 10 ó 12 Mayo en el despacho y tienda de camiseria de la Sociedad demandante, y después de algunos rodeos consiguió hablar de la corbata examinada, manifestando que era mal negocio para los fabricantes, puesto que ahorraria corbatas, á lo que contestó D. José Ramon Baqué que en vista de la aceptación que tenia, pensaba pedir privilegio, como en efecto lo pidió en últimos de Mayo; que ocultando D. Pedro Deig sus propósitos, tan pronto como salió de la camiseria de los demandantes, mandó comprar en la casa de Requesens dos corbatas de doble nudo de las que este tenia compradas á los demandantes, y así que las examinó y consiguió enterarse de su confección, pidió el 20 de aquel mismo mes de Mayo la patente de invención cuya nulidad se pretendia; que obtenido por D. Pedro Deig dicho monopolio empezó á hacerlo público, y no obstante el requerimiento que los demandantes le dirigieron para que se abstuviera de fabricar corbatas de doble nudo, publicó anuncios y remitió circulares á todos los corresponsales y vendedores, privándoles de la venta y causándoles innumerables perjuicios; que de los hechos anteriores se desprendia que D. José Ramon Baqué inventó una clase de corbata de doble nudo que puso á la venta en el mes de Abril de aquel año, y que D. Pedro Deig y Cª desconocian el 12 de Mayo tal producto industrial, por lo que el privilegio obtenido por la razón social demandada se referia á un invento que no era suyo, sino conocido ya por los demandantes y por los vendedores y corresponsales; y que en apoyo de su derecho, invocaban los artículo 1º 2º, 11, 43, 45, 53, 55, 56, y 58 de la Ley de 30 de

Junio de 1878, sobre patentes de invención, y la sentencia de este Tribunal Supremo de 1º de Diciembre de 1886:

Considerando que la Sala sentenciadora reconoce el hecho de que la explotación de la corbata de doble nudo, mucho antes de la concesión y aun de la solicitud de la patente de Pedro Deig y Cª era conocida y practicada tanto por el mismo Pedro Deig como por Baqué y Llenas, y que partiendo de este hecho, declara con justicia la nulidad de dicha patente, á tenor de los artículos 43, 1º y 5º de la Ley de 30 de Julio de 1878 que se suponen infringidos en los motivos primero y segundo, porque en ellos se requiere para la validez de la patente que la industria que se haya de poner bajo el amparo, de dicha ley sea nueva ó cuando menos no establecida en el país.

Considerando que el recurso de casación por infracción de ley, por el concepto de no ser la sentencia congruente, requiere como todo los de su clase, la citación precisa de la ley ó doctrina legal infringidos; y además que no ha habido en el caso actual esta falta de congruencia porque la demanda no se funda exclusivamente en que Baqué y Llenas fuese el inventor de la corbata en cuestión, sino en que la patente recayó sobre un objeto anteriormente conocido y explotado por el actor, que se atribuye su invención; particular este último que no es incongruente con la declaración de la Sala, de ser la fabricación y venta de la corbata un hecho anterior á la solicitud de la Patente:

Considerando que la casación, por no resolver el fallo sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, exije del mismo modo la determinación por el recurrente de la ley ó doctrina legal infringidas y que la Sentencia recurrida no tiene el defecto que por esta razón le imputa el cuarto motivo, porque el actor no pidió condenación de daños y perjuicios, sino la reserva de ellos, con lo cual expresamente los excluyó del fallo, y si algún valor tuviese la falta de la reserva, nunca podria dar lugar á reclamaciones de quien tiene interés contrario, y porque la petición de perjuicios, alegada por el demandado, hoy recurrente, queda completamente resuelta al declarar la sentencia la nulidad de la patente, con cuyo supuesto se funda la existencia de aquellos. (Gac. 18 de Abril.)

PENAL.

Usurpación de Patente.—Procesado un industrial por usurpación de patente de invención, en la duda, por no haberse probado ser nuevo el objeto del privilegio, es aaulado este y casado y anulado el fallo condenatorio recurrido.

Sent. 28 de Abril de 1891.—Dª Ana Aloe y Fuentes estableció querella contra D. Gerardo Gutierrez y D. Julián del Val por usurpación de patente de un corsé higiénico, que se describe y que la propietaria habia convenido con Gutierrez y del Val que se pusiera á la venta en el establecimiento "La Marquesita", de que eran dueños los dos últimos.

Fueron los hechos declarados probados:

Que Dª Ana Aloe y Fuentes obtuvo la patente de invención del Ministerio de Fomento por el invento del corsé higiénico, pagando las anualidades correspondientes en el Conservatorio de Artes de Madrid, y que dicho corsé obtuvo medalla de oro en la Exposición de Matanzas, circunstancia que no ignoraba D. Gerardo Gutierrez; hechos probados:

Que habiendo pedido dicho privilegio de invención la Dª Ana Aloe para su corsé higiénico, que consistia en tener elásticos en las caderas y en la parte alta del seno y en la correspondiente al vientre, contrató con D. Gerardo Gutierrez, que este los pusiera de muestra en su establecimiento titulado "La Marquesita"; pero habiendo sabido aquella señora que en dicho establecimiento se vendian otros que, aunque sin llamarse higiénicos, presentaban la mismas particularidades de los elásticos que los suyos, aunque no de la misma forma, retiró los que habia entregado al Gutierrez, querellándose más tarde de los dueños del expresado establecimiento por usurpación de patente:

Que en los periódicos y cópia del acto de conciliación exhibidos, aparece de los primeros: que el 30 de Mayo de 1887 se le concedió patente de invención á Dª Ana Aloe, sin la garantia del Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recaia, para la explotación exclusiva de un corsé higiénico, con arreglo á la ley de 30 de Junio de 1878, por término de veinte años, y en la forma descrita en la Memoria unida á dicha patente, en la que expresa dicha Aloe que consistía la especialidad del corsé higiénico de su invención en la colocación de unos cuchillos de goma, naciendo desde la cintura y colocados en el juego de las caderas; dejando por lo tanto movimiento al cuerpo en completa libertad; llevaba otros cuchillos del mismo elástico en la parte del lazo y el seno, confeccionados del mismo modo, dando asi perfecta forma sin oprimir lo más minimo; dicho corsé, reconocido por los mejores facultativos, habia merecido sus elogios y el nombre de higiénico salvando sus buenas y especiales condiciones el inconveniente que siempre habia ofrecido esta prenda, tan necesaria á la mujer, siendo su forma elegante y sujeto en todo al buen corte; el tejido de goma que empleaba en su corsé era flexible y delicado, pues estaba colocado entre finísisima seda, completando su comodidad una faja que atravesaba las gomas y venia á abrocharse en la parte del vientre, no existiendo ningun corsé que reuniese las condiciones ni emplease los elásticos mas que el corsé higiénico "Aloe"; que segun la nota final de la patente expresada, dicha patente de invención se concedía por el Gobierno sobre un corsé higiénico segun se describia en la Memoria referida; habiéndose mandado publicar en la Gaceta antes dicha en 23 de Noviembre del mismo año por el Excmo. Sr. Gobernador General de esta Isla; que de la de segunda, ó sea del acto de conciliación, resultaba que D. Gerardo Gutierrez negó la demanda, añadiendo que para que existiera la falsificación de un producto de la industria, se hacía indispensable que se usara el nombre del inventor ó que dicho produc-

to fuese exactamente igual en todos sus detalles al modelo presentado por el que hubiese obtenido la patente; que ademas, muchos años ántes de que la Aloe obtuviera la patente á su favor, expendía el demandado y otros muchos establecimientos, corsé de la clase del que se trataba, careciendo los corsés que comunmente se solian vender, de los cuchillos de goma elástica que llevaba en la parte del lazo y el seno el de la patente; y que tampoco tenia la faja que atraviesa las gomas y abrochaba en la parte del vientre; hechos que, en cuanto se relacionan con la otorgación de la patente y con haber tenido lugar el acto de conciliación, se declaran probados por documentos fehacientes:

Que calificados los hechos expuestos como constitutivos de un delito de usupación de patente, del que aparecian responsables en concepto de cómplices D. Gerardo Gutierrez y D. Julian de Val, sin circunstancias apreciables, la repetida Sala, revocando la sentencia del inferior, les condenó, como Gerentes de la Sociedad "La Marquesita", á la multa de 100 pesetas, á entregar á la Aloe los corsés ocupados y el valor de los vendidos de la clase de los de aquellos, y á las costas:

Que contra la anterior sentencia se ha interpuesto á nombre de los procesados recurso de casación por infracción de la ley, autorizado por el número 1º de la regla 56 de la ley provisional para la aplicación del Codigo penal en Cuba y Puerto Rico, citando como infringidos:

1º El artículo 1º del mencionado Codigo, porque los recurrentes no tuvieron intención de delinquir:

2º El párrafo primero del artículo 49 de la ley de 30 de Julio de 1878, por indebida aplicación:

3º El párrafo segundo del mismo artículo 49, tambien por haberse aplicado; cuyo recurso fué impugnado en el acto de la vista por el Ministerio Fiscal:

Considerando: que son usurpadores de patentes de invención, conforme el art. 49 de la ley de 30 de Julio de 1878, los que con conocimiento de la existencia del privilegio atentan á los derechos del legitimo poseedor, ya fabricando, ya ejecutando por lo mismos medios lo que es objeto de la patente; y son cómplices los que á sabiendas contribuyen á la fabricación, venta ó expendición de los productos obtenidos del objeto de la patente usurpada:

Considerando: que pueden ser objeto de patente de invención, segun el art. 3º de dicha ley, entre otros, los productos ó resultados industriales nuevos; entendiéndose que es nuevo para los efectos de aquel artículo y conforme al 5º, de la mencionada ley, lo que no es conocido ni se halla establecido ó practicado en los dominios españoles ni en el extranjerero:

Considerando que son nulas las patentes de invención cuando se justifica, conforme indica el art. 43, que no son ciertas respecto del objeto de la patente las circunstancias de propia invención y novedad y la de hallarse establecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles:

Considerando que es una verdad indiscutible que á Doña Ana Aloe y Bullosa se la concedió con todas las formalidades legales el privilegio de invención de un corsé llamado higiénico, cuya especialidad consistia en haber empleado en él ciertos elásticos ó gomas, completándole con una faja que atravesaba estas; y lo es también, que de importación extranjera se encontraron para su venta en la tienda "La Marquesita", á cargo ó bajo la gerencia de los recurrentes D. Gerardo Gutierrez y D. Julián de Val, los corsés objeto de la denuncia, que si son también higiénicos por tener gomas ó elásticos, ni están estos colocados en los mismos puntos, ni son iguales en número, ni les resguarda la faja que ciñe el vientre, resultando, según los peritos, mejorada la obra ó artefacto de la Aloe, quien pudo muy bien imitar con ventaja la confección de aquellos, ya que no consta ni se justifica en todo caso, como debiera, la época en que unos y otros se hicieron y comenzaron á expenderse:

Considerando que en la duda que ello ofrece, debe legalmente conceptuarse nulo, por no haberse probado que es nuevo el privilegio de invención que ha intentado hacer valer la querellante Aloe, y en este sentido, la Audiencia de la Habana en la sentencia de cuya casación se trata, ha infringido por su mala aplicación el artículo 49 de la ley antes citada, incurriendo en el error de derecho que se invoca en el recurso.

Se declara con lugar el recurso por infracción de ley, y es casada y anulada la sentencia recurrida. (Gac. 31 de Agosto.)

Usurpación de Patente.—No puede afirmarse que exista ese delito cuando se explota una máquina de hacer cigarrillos igual en la esencia, pero no en la forma, dimensiones y medios de trasmitir el movimiento, á otra que fué anteriormente objeto de patente ó privilegio.

Sent. 8 Marzo 1895.—Condenado D. Manuel Fombuena como autor de usurpación de la propiedad industrial perteneciente á D. Federico Borras, interpuso recurso de casación que el T. S. falla, casando y anulando la sentencia condenatoria, dictada por la Audiencia de Madrid. Acuérdese la casación con vista del art. 49 de la ley de 30 de Julio de 1878, y sus fundamentos dicen así:

Considerando que si bien la Sala sentenciadora consigna que la máquina para hacer cigarrillos, por lo que obtuvo patente de invención D. Manuel Valentin Silvestre Fombuena, comparada con la otra, por lo que también obtuvo patente D. Federico Borras, es igual á esta en su esencia mecánica pues consta de los mismos cuatro órganos, establece, no obstante como hecho cierto y probado, que existen entre las dos máquinas diferencia de forma, de dimensiones y de medios para transmitir el movimiento del arbol general á los cuatro organos operadores, y estas diferencias, que pueden ser de considerable importancia, impiden admitir que el procesado Fonbuena haya empleado los mismos medios de que hizo uso el Borras en sù invento, y demuestran que faltando unas de las condiciones más esenciales requeridas en la disposi-

ción legal arriba citada para que exista el delito de usurpación, no hay méritos hábiles para que pueda juzgarse responsable criminalmente del mismo al referido Fombuena:

Considerando que la cuestión acerca de la novedad de las máquinas ó inventos de que se trata, y por consiguiente de la validez ó nulidad de la patente obtenida por Fombuena, tiene un carácter meramente civil, propio del conocimiento de los Tribunales de ese órden, en consonancia con lo dispuesto con los art. 43, 44 y siguientes de la ley de 30 deJulio de 1878 ya citada, no constituyendo, por tanto, materia criminal la que ha dado lugar á la querella.

Considerando, en virtud de lo expuesto, que la sala sentenciadora ha aplicado indebidamente al caso la disposición contenida en el art. 49 de la ley de 30 de Julio de 1878 sobre patentes, por lo que procede la casación del fallo recurrido. (Gacs. 6 y 8 de Agosto.)

Usurpación de Patente.—No afirmada la novedad de un invento, y existiendo diferencias entre los artefactos, no puede decirse que hay usurpación de patente.

Sent. 24 de Abril de 1895.—D. Agapito Rodriguez obtuvo patente de invención para una caldera de cocer al vapor sustancias alimenticias, «cuya novedad consistia en un depósito ó cámara que tiene un fondo constituido por el techo del generador, separado de él por solo una chapa»; y D. Juliam Ibarrondo, con conocimiento del privilegio otorgado á Rodríguez, construyó otro aparato «semejante ó identico con la sola diferencia de que la chapa que separa el generador de la cámara de cocción para facilitar la expulsión del vapor es acanalada y no plana como en el de Rodrigues.» Procediose criminalmente contra Ibarrondo, la Audiencia de Santander lo condenó como usurpador, recurrió en casación y el T. S. casa y anula el fallo recurrido, visto el art. 49 de la ley de 30 de Julio de 1878:

«Considerando que aparte de no afirmarse la novedad por lo que obtuvo la patente D. Agapito Rodriguez las diferencias que señala la sentencia recurrida excluyen la identidad entre los dos artefactos, el antiguo y el nuevo, que como apreciación y no como hecho, se consigna en el primer resultando de aquella, y revelan reformas de una mayor ó menor importancia influyente en la responsabilidad de carácter penal exigida al procesado, la cual es solo procedente en el caso de verdadera igualdad y copia de los artefactos patentados.» (Gac. 25 Agosto.)

Usurpación de Patente.—Imposibilidad de cometer este delito cuando el procedimiento industrial objeto del privilegio no es nuevo. Competencia de los Tribunales en el órden civil y en el criminal para hacer declaraciones sobre nulidad de patentes.

Sent. 26 Noviembre 1896.—Dueño D. Manuel Martínez de dos patentes de invención para la confección de zapatillas y alpargatas, promovió causa contra D. Juan Sañudo por dedicarse á la misma industria aplicando los procedimientos de que él tenia privilegio exclusivo. Conoció del proceso la Audiencia de Santander,

que dictó sentencia absolutoria fundada en que si bien es indudable que á D. Manuel Martinez se le concedieron las patentes de invención para la confección de zapatillas y alpargatas, no lo es menos que la fábrica de Fernández Hermanos, de Munilla, elabora zapatillas sin plantilla interior, y la de D. Gaspar Araiza zapatos ó alpargatas cosidas de dentro á fuera con la máquina Blak, empleada en aquella hace diez ó más años; en que notados en los calzados construidos por Martínez y por Sañudo las diferencias de ser una pieza las monterillas de las zapatillas del segundo, mientras que las del primero no lo son, y sustitución del alambre por el bramante y los clavos para la preparación del cosido definitivo y lo ventajoso que esto resulta, parece desprenderse de esta innovacion que las unas se preparan y confeccionan de distinta manera que las otras, y por lo tanto no hay copia exacta del procedimiento de patente de invención en la construcción empleada por Sañudo, aun cuando ambas obras resulten sin plantillas; en que haciendose el cosido del calzado con máquinas que no son de la iniciativa del favorecido con las patentes y que cualquiera puede usar, seria atentatorio al fomento y desarrollo de la industria de que se trata el limitar el uso de esas máquinas al que se dice poseedor de un invento que realmente no lo es, puesto que el no fué quien descubrió la máquina que cose de dentro á fuera; y en que por dichas diferencias y por construirse en la fabrica de Araiza calzados iguales á los de Martínez antes de que se concediera á este su patente surje la duda de que fuera conocido el procedimiento de dicha patente antes de concedérsele el privilegio, y en caso de duda, debe absolverse al acusado Sañudo. Interpuesto contra esta sentencia recurso de casación, el T. S. declara no haber lugar á él:

Considerando que según el art. 49 de la ley de 30 de Julio de 1878 cometen el delito de usurpación de patentes los que con conocimiento de la existencia del privilegio atentan á los derechos del legítimo poseedor, ya fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de ella:

Considerando que, según el art. 3 de dicha ley, solo pueden ser objeto de patente los productos ó resultados industriales nuevos, entendiéndose por tales conforme el 5. de la misma, los no conocidos, establecidos ni practicados en los dominios españoles; siendo nulas las patentes de invención de conformidad con el art. 43 de la misma, las que se justifique que no son ciertas respecto del objeto de la patente, por las circunstancias de propia invención y novedad ó de no hallarse establecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales en los dominios españoles:

Considerando que afirmándose en el fallo recurrido por el Tribunal sentenciador que con anterioridad á la concesion de las patentes á D. Manuel Martínez ya se construian calzados iguales á los de aquel, el procedimiento de dicha patente antes de la concesión del privilegio, y

falta la condición de la novedad indispensable para la eficacia del privilegio en el orden penal.

Considerando que afirmándose tambien en los considerandos de la sentencia recurrida que hay diferencias entre los calzados construidos por el Martínez y por el acusado que excluyen su identidad, sin cuyo elemento y el de novedad no existe la usurpación invocada:

Considerando que si bien la cuestión acerca de la validez ó nulidad de la patente obtenida tiene un carácter puramente civil, propio del conocimiento de los Tribunales de este orden, de conformidad con lo dispuesto en los art. 43, 44 y siguientes de la ley de 30 de Julio de 1878 ya citada, no se opone á que en la esfera criminal, y para los efectos de la represión, se crea ineficaz, único objeto sin mayor trascendencia, con que ha sido indicada la nulidad en la sentencia, como lo demuestra no haberse hecho declaración alguna sobre ella en el fallo recurrido. (Gac. 24 y 25 Enero 1897.)

FORMULARIO.

MODELO No. 1.

Sr. Gobernador Civil.

N. N., de profesión..y domiciliado en...calle de..........................núm.......... (por sí ó como apoderado de..; ó á nombre de tal Compañía ó Sociedad), á Vd. dice:

Que á fin de asegurar el derecho de propiedad y exclusivo disfrute de (una máquina, aparato, procedimiento, etc., que ha inventado, ó de que es propietaria la persona ó firma en cuyo nombre representa), para tal objeto; y confcrmándose á lo que determinan las disposiciones vigentes en la materia, se dirije por medio de la adjunta instancia al Sr. Secretario de Agricultura, Industria y Comercio en solicitud de la correspondiente Cédula de Privilegio, á cuyo efecto acompaña y presenta un pliego (ó caja) cerrado y sellado, que contiene el plano ó modelo y Memoria descriptiva según está dispuesto.

A tal efecto suplica á Vd. se sirva disponer el envio de las referidas intancia y pliego (ó caja) á la expresada superior autoridad, y que á la vez se expida el oportuno atestado que acredite haberse hecho la presentación en debida forma y tiempo

De Vd. atentamente.

Firma del interesado ó apoderado. (1)

Fecha.

(1) Esta fórmula pueden utilizarla los interesados que residan fuera de la capital de la República. En la Habana la presentación corresponde hacerla directamente á la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.

MODELO No. 2.

Sr. Secretario de Agricultura, Industria y Comercio.

N. N., ...de profesión.......... ....y domiciliado en .... calle.................. ....núm.......... (por sí ó como apoderado de .... ; ó á nombre de la Compañía ó Sociedad....... ....) á Vd. dice:

Que deseando asegurar el derecho de propiedad y exclusivo disfrute de (una máquina, aparato ò procedimiento) que ha inventado, (ò de que es propietaria la persona ò firma en cuyo nombre representa,) para (tal objeto); y conformándose á lo que prescriben las disposiciones vigentes, acompaña el adjunto pliego (ó caja) que contiene el plano ó modelo y Memoria descriptiva, según dichas disposiciones determinan.

En tal virtud, á Vd. suplica, que sirviéndose haber por hecha esta manifestación, y prévios los demás requisitos establecidos, se sirva acordar que se expida la correspondiente *Cédula de Privilegio,* en el concepto que deja manifestado.

De Vd. atentamente,

Firma el interesado ó apoderado.

Fecha.

MODELO No. 3.

RÓTULO DE LA CAJA Ó PLIEGO QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS Ó MODELOS ALUDIDOS.

Solicitud de Cédula de Privilegio que N. N , vecino de ....,... presenta al Secretario de Agricultura, Industria y Comercio, (por conducto del.. ....,) para tal objeto, (segùn exprese el Memorial) hoy........ ....de ....de 190...

Firma del interesado ó apoderado.

PATENTE NACIONAL.

El Secretario de Agricultura, Industria y Comercio de la República de Cuba.

Por cuanto por parte de ....se me ha hecho presente que á fin de asegurar la propiedad...... ....
....
conforme á lo que está prevenido, se le concede la correspondiente *Cédula de Privilejio* para ello; y habiéndose cumplido con las formalidades establecidas.

Por tanto y usando de las faeultades que me competen, concedo *Cédula de Privilegio* á ....
la propiedad exclusiva para que pueda usar, fabricar ó vender ei mencionado invento, contando desde esta fecha hasta el día........................ ....
en que concluirá, señalándose el término de un año y un día para que lo ponga en práctica, lo que deberá notificar á esta Secretaría, dentro del plazo señalado, para su comprobación, sin cuya formalidad se considerará caducada esta concesión, pudiendo ceder, permutar, vender, ó de otra cualquier manera enagenar por contrato ó por última voluntad, en todo ó en parte el derecho exclusivo que se le asegura por la presente en los términos prevenidos en esta materia, con prohibición á toda persona que no sea el referido.....................
ó los que de él tuvieren derecho, del uso y ejercicio del objeto enunciado, bajo las penas establecidas; en el concepto que esta concesión es y se entiende sin garantia del Gobierno en cuanto á la novedad y utilidad del objeto sobre que recae y sin perjuicio de tercero si éste prueba en los tribunales establecidos ser falsos los datos en que se apoyó el interesado para conseguirla. Dado en la Habana á...... ....de ....de mil novecientos......

El Secretario, El Jefe de la Sección de Agricultura, Industria y Comercio,

Cédula de Privilegio de Invención á favor de ....

MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, ETC.

La marca de fábrica ó de comercio es el signo, el distintivo de la personalidad industrial, como el título, el nombre ó el apellido, lo son respecto del individuo, de la persona natural ó social. Es como dice un autor, el sello de la individualidad. (1)

La marca fué la primera forma de propiedad industrial en favor del individuo, y se manifestó tan pronto como este comenzó á romper las trabas que oponia á su actividad la disciplina de los gremios, verdadera organización comunista de otros tiempos.

Se ha observado en efecto que, en orden á su aparición, primero hubieron de ser en la propiedad industrial las marcas que los inventos, por ser cosa más fácil la ocupación material que la creación, y más asequible á todos la facultad de señalar un objeto como propio que la de inventar otro nuevo. Los inventos, como propiedad industrial, corresponden principalmente á la época moderna, dado que en otros tiempos el elemento social absorbia al individual y no habia apenas actividad propia, sino colectiva, por hallarse el trabajo industrial organizado en gremios y otras corporaciones y cuanto se inventaba solia beneficiar exclusivamente al gremio.

Sin embargo, la marca no pudo ser absorbida por completo en la agremiación, y así se presenta desde remotos tiempos junto al signo que distinguia la corporación ó comunidad la marca que formaba el distintivo del taller ó casa de un industrial particular.

Bajo dos aspectos puede ser considerada la marca industrial: como *dibujo* ó *diseño* en cuyo caso está sometido á las prescripciones de la ley de Propiedad Intelectual ó artística, y como marca propiamente dicha ó distintivo que emplean el fabricante, el industrial ó el comerciante en sus productos. (2)

---

[1] ESTASEN.—*Derecho Industrial de España.*—Barselona, 1902.

(2) La R. O. de 23 de Febrero de 1884, inserta en el lugar correspondiente de esta obra, determina las relaciones existentes entre la Ley de Propiedad Intelectual y la legislación sobre marcas industriales.

El nombre, el título, el dibujo, el modelo, la envoltura sobre los cuales se ha hecho recaer la expedición de un certificado de inscripcióu ó de registro, obtenido por los procedimientos de la ley, son un símbolo del crédito y constituyen, pués, una propiedad al amparo del derecho positivo, que no consiente la usurpación, ya sea esta clara y manifiesta, ya sea encubierta buscando su imitación y semejanza con aditamentos intencionales, que tiendan á inducir á error.

Así define la marca una sentencia del Tribunal Supremo de España, y esta dfinición está de acuerdo con las determinaciones que hace el Real decreto de 21 de Agosto de 1884, el cual más explícito aún dice en su artículo primero:

«Son marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de cualquier otra industria, los nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores, industriales de todas clases ó Compañias formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su forma, que sirvan para que el fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de cualquier clase ó Compañia por ellos formada, pueda señalar sus productos ó mercancias con objeto de que el público las conozca y distinga sin confundirlas con otras».

El artículo 2°, á su vez, declara comprendidos en los efectos del mismo Decreto los dibujos destinados á la estampación de telas y papeles, especificando entre estos á los pintados para el decorado, los modelos de joyeria, ebanisteria, talla, y en general todos los dibujos y modelos industriales. Tal declaración parece que seria más exacta si se ajustara á los preceptos de la Ley de propiedad intelectual, puesto que se trata de productos ó manifestaciones artísticas más bien que de marcas propiamente dichas; pero de todas suertes la ley hace bien al extender su protecoión y garantia á esos empeños de la actividad industrial. Todos estos esfuerzos del ingenio humano son igualmente dignos de respeto y consideración, como generadores que son de una verdadera propiedad.

Y no se explica por esta misma razón qué fundamentos de derechos pudieran aconsejar la excepción que establece el artículo tercero al declarar que no están garantizadas por esta Ley, que es una ley de marcas, las muestras ú otras designaciones exteriores ó materiales por medio de las cuales un comerciante distingue su establecimiento de otros del mismo género; es decir que esta ley protege y ampara á la marca que encubre un producto, un resultado industrial, y en cambio excluye de toda garantia á la fábrica, al establecimiento donde ese mismo producto se elabora ó expende.

Apropósito de este punto decia una Sentencia del Tribunal Supremo de España (3): «El título de un establecimiento industrial es el

(3) Sentencia de 27 de Febrero de 1890.

«símbolo de su crédito y constituye nna propiedad tan legítima y res«petable como las demás que la ley reconoce. Carece de derecho quien «no es dueño de un establecimiento industrial para emplear el nombre «de este en tarjetas, etiquetas y papeletas de pago, porque el uso de «ese nombre es la indicación de procedencia, lo que realmente consti«tuye el emblema ó distintivo peculiar del establecimiento, puede indu«cir á error al consumidor, haciéndole confundir una tienda con otra».

Y sin embargo de existir estos precedentes en la jurisprudencia, el Decreto de 1884 estableció la escepción consignada.

Estas lijeras observaciones parece que bastan para fijar las circunstancias que determinan la existencia de la marca industrial.

La manera de legitimar el uso de las marcas, depende, como ya se ha dicho, de los principios en que se inspira la legislación de cada pais.

*
* *

Dos son los sistemas ó reglas de procedimiento generalmente adoptadas para legitimar el uso de las marcas de fábrica ó de comercio. Uno de esos sistemas descansa en el *simple depósito* de la marca en un Ministerio, Tribunal de Comercio ú otra Oficina pública destinada al efecto. Hecho en debida forma el depósito, déjase reservada á la iniciativa particular ó privada de los poseedores y propietarios de las marcas toda acción ó gestión para defender ó hacer respetar, sus derechos de prioridad ó exclusivo dominio sobre la marca, dibujo ó signo industrial.

En este sistema el Estado *no atribuye* la propiedad de la marca. El depósito es un acto simplemente declarativo, una mera formalidad administrativa que sirve solo para determinar, en caso de conflicto, la prioridad de una marca respecto de otra.

En Francia, donde este sistema se lleva á su mayor amplitud, el Estado admite todas las marcas que se llevan á depósito al Tribunal de Comercio, que está obligado a recibirlas todas, incluso las que contengan dibujos contrarios á la moral. Si se deposita una marca inmoral ó un dibujo prohibido, el *greffier* del Tribunal da cuenta al Procurador de la República, para que deduzca la acción correspondiente contra la persona responsable. Si el asunto afecta solo el interés privado, el particular á quien cause agravio, cuidará acudir á los Tribunales para impedir que prospere lo que sea contrario á sus derechos. En estos casos la Administración, cuando se encuentran en medio de intereses que luchan ó frente á un conflicto de ley, no prejuzga nada, sino que entrega el problema íntegro á los tribunales de Justicia, sirviendo el depósito únicamente para determinar la prioridad, que la justicia aprecia en el momento oportuno, á cuyo fin se hace constar la hora y hasta el

minuto en que tiene efecto el registro, datos que estima el Tribunal al resolver la contienda. (4)

Hay otros paises en que el depósito de la marca no se considera declarativo de propiedad, sino que es *atributivo* de ella; es decir que el hecho y el certificado de registro dan la propiedad y lo reconoce la Administración pública al expedir el título al fabricante que hace el depósito. La única nación que ha consignado este precepto en sus leyes es los Estados Unidos de America y como allí se sabe que el depósito de la marca atribuye la propiedad, han tenido necesidad de establecer un procedimiento especial al efecto.

En este litigio decide el Estado, admitiendo ó nó á registro la Patente ó Marca de Fábrica, con lo que declara en favor del solicitante un perfecto derecho á la propiedad de esos títulos.

El sistema que rije en Cuba, tiene por base el *exámen previo* de la marca, y se caracteriza por la concesión de un certificado de registro ó inscripción obligatoria para las marcas nacionales, que viene á constituir un verdadero título de propiedad y el cual se otorga mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos.

Estas formalidades tienen por principal objeto impedir que existan marcas cuyo uso prohibe la ley por considerarlas contrarias al orden ó á la moral pública, y en particular aquellas marcas que ya estén poseidas por otras personas ó que por su semejanza ó parecido á otras marcas ya otorgadas puedan inducir á confusión ó error.

El Estado, sin embargo, no contrae ninguna responsabilidad al otorgar la concesión de una marca, y á este fin cuida de advertir la ley que toda concesión de certificado de marca, dibujo ó modelo industrial, se entenderá hecha sin perjuicio de tercero. (5)

Estas determinaciones dan origen á diversas acciones y responsabilidades en el orden administrativo, en el civil y en el de los procedimientos criminales, pero su estudio no es de este lugar. La legislación y la jurisprudencia, bien esplícitas sobre este punto, son las mejores fuentes de información que pueden ofrecerse, y ambas aparecen completas en el presente volúmen.

---

[4] BÉDARRIDE.—*Commentaire des lois sur les Brevets d' Invention.—Paris, 1889.*
LASTRES.—*Exámen histórico histórico-crítico de la legislación sobre Marcas de Fábrica.—Madrid, 1886*

[5] R. D. 21 de Agosto de 1884.—Art. 13.

MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, DE AGRICULTURA, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

REAL DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1884.

TITULO PRIMERO.

Disposiciones generales.

Artículo 1º Son marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de cualquiera otra industria, los nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores, industriales de todas clases ó Compañias formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su forma, que sirva para que el fabricante, comerciante ó agricultor, industrial de cualquiera clase ó Compañia por ellos formada, pueda señalar sus productos ó mercancias, con el objeto de que el público los conozca y distinga sin confundirlos con otros.

Art. 2º Quedan comprendidos en los beneficios de este decreto los dibujos destinados á la estampación de telas y papeles. Los de esta clase pintados para el decorado, los modelos de joyería, ebanistería, talla, y en general todos los dibujos y modelos industriales.

Art. 3º Las muestras ú otras designaciones exteriores ó materiales por medio de las cuales un comerciante distingue su establecimiento de otros del mismo género, no son objeto de esta disposición.

Entiende un autor (1) que no deben ser objeto del Real Decreto de 1884, ni de ninguna ley especial, las muestras ó rótulos industriales, toda vez que constituyen el título ó razón social mercantiles, y que es-

---

(1) "Propiedad Industrial, Marcas de Fábrica y de Comercio".—Recopilación etc, por D. Enrique Péres Dindurra.—Madrid 1892.

tas, como es sabido, se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y en su caso por el derecho comun.

Prescindiendo del error que puede envolver tal opinion al confundir la simple muestra ó designación de un establecimiento con la razón social mercantil, cabe deducir que en efecto la excepción que establece el artículo 3º del R. D. de 21 de Agosto de 1884, tiene su complemento en el derecho civil común y tambien en el derecho mercantil.

Los nombres ó títulos industriales, es decir las denominaciones que usan los fabricantes, comerciantes, agricultores, y cuantos bajo la acepción económica de la palabra industrial dedican su actividad á la producción ó al tráfico, para distinguir las cosas que elaboran, reproducen, trasforman ó cambian, de otras semejantes ó análogas, pueden constituirlas el nombre propio del industrial, el de una Sociedad mercantil ó civil ó una designación cualquiera, siempre que no sea aislada la palabra ó palabras gráficas del idioma que sirvan de expresión á la industria que se trata de diferenciar, ú otras palabras que por ser de uso general y constante no pueden tener el carácter exclusivo que es uno de los distintivos de la propiedad.

Así define el mismo autor antes aludido los conceptos del nombre ó título industrial, y no cabe duda que entre estos términos están las muestras ó designaciones de los establecimientos industriales ó mercantiles.

Art. 4º Todo fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra clase, que individual ó colectivamente desee usar alguna marca para distinguir los productos de una fábrica, los objetos de su comercio, las primeras materias agrícolas ú otras cualquiera, ó la ganadería, y lo mismo los que deseen conservar la propiedad de dibujos y modelos industriales, tendrán que solicitar el certificado de propiedad con arreglo á las prescripciones de este decreto.

El que carezca de dicho certificado no podrá usar marca ó distintivo alguno para los productos de su industria, ni evitar que otros empleen sus estampaciones, dibujos ó modelos industriales.

La ganadería,—parece que debiera ser, más propiamente, la indutria pecuaria,—se rije por las disposiciones de este Decreto, no obstante las esenciales diferencias que la separan de las demás industrias que esta ley tiene por objeto. Más que una industria la ganaderia es una forma de la propiedad común, y no se vé claro el por qué ha sido comprendida en una legislación especial como la presente.

Las disposiciones más importantes dictadas en esta materia son: la Orden Nº 208 de 30 de Septiembre de 1901; la Orden Nº 5 de 6 de Enero de 1902 y las leyes de 16 de Septiembre de 1902 y 1º de Mayo 1903.

Art. 5º El fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra especie podrá adoptar para los productos de su fábrica, comercio ó agricultura, el distintivo que tenga por conveniente, exceptuando los que á continuación se expresan:

1º Las armas nacionales y las insignias y condecoraciones españolas á menos que no esté competentemente autorizado al efecto.

Unión de los Fabricantes de Tabacos.—Por el Ministerio de Ultramar y bajo el Nº 194, se comnnicó á este Gobierno General, con fecha 13 de Febrero de 1887, la Real orden siguiente:

Excmo. Sr.:—Enterado de la carta oficial de V. E. número 3081 de 3 de Enero último, elevando al Ministerio, y recomendando la favorable resolución de la instancia documentada que á la misma acompaña de la Sociedad titulada "Unión de los Fabricantes de Tabacos", en solicitud de que para combatir la falsificación que en el extrangero se hace de las marcas más acreditadas de la Isla, y para evitar el fraude que en los mercados se cometen, vendiendo como de Cuba tabacos de distintas procedencias y de inferior calidad, se la autorice para que las cajas de tabacos elaborados por los miembros de la Sociedad puedan llevar una prescinta con el escudo nacional y el facsímile del sello del Gobierno General de la Isla, inscribiendose dicha prescinta como propiedad de la Sociedad, y á nombre de su representante; teniendo en cuenta que la Real Sociedad Ecònòmica de Amigos del Pais, ha informado favorablemente esta pretensión, y deseando proteger à la industria de ese pais contra los reprobados medios que en el extranjero se emplean para hacerle la competencia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en sunombre de la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por la «Unión de Fabricantes de Tabacos», autorizándola para el uso el Escudo Nacional y el facsímile del sello del Gobierno General de la Isla, inscribiéndose como marca, á favor del representante de la Sociedad, la prescinta en que consten los atributos indicados.»

Bandera y Escudo Nacional.—*Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.—Subsecretaría.*

Habiendo solicitado los Sres. Veiga y Cª que por el Honorable Presidente de la Repùblica se les autorizase para usar la bandera y el escudo nacionales en las etiquetas y marcas del calzado que expenden en su establecimiento, para llenar el requisito prevenido en el inciso 1. del artículo 5º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 se acordó, en Consejo de Secretarios cele-

brado el día 10 del que cursa, que el Gobierno no debe otorgar dicha autorización ni en este ni en ningún otro caso análogo.

Lo que de orden del señor Secretario de este Despacho, se publica en la «Gaceta Oficial» de la República para general conocimiento.

Habana 13 de Septiembre de 1902.—El Subsecretario, *B. Pichardo.*

(*Gac. Septiembre 16.*)

2º Los escudos, insignias, blasones ó lemas de los Estados ó naciones extranjeras, sin consentimiento expreso de los Gobiernos respectivos.

Igual prohibición se hizo por R. O. de 31 de Octubre de 1881, á virtud de reclamación del Representante de Austria-Hungría.—(Gaceta de 17 de Diciembre de 1881.)

3º Las denominaciones usadas generalmente en el comercio para determinar la clase de mercancias.

Los anuncios que imiten la forma de billetes de Banco ó boletines de empresas industriales ó artisticas, están prohibidos por los motivos y en los términos que expresa la siguiente disposición del Gobierno General publicada con fecha 3 de Agosto de 1880:

"Considerando que la circulación de los referidos anuncios aunque haya sido autorizada, no debe consentirse por más tiempo, desde el momento en que la práctica ha venido á demostrar que dá motivo á la comisión de engaños y estafas, como los denunciados por la Excma. Audiencia y el Banco Español de la Habana.

"El Excmo. Sr. Gobernador General en acuerdo de 29 del pasado Julio se ha servido decretar:

1º Que se anulen todas las autorizaciones concedidas para anuncios, en que por medio de impresos, grabados, fotografías ó de cualquiera otro modo, se imiten los billetes del Banco Español de la Habana.

2º Que en lo sucesivo, no se conceda permiso para emplear este medio de anunciar, no solo á los que pretendan hacerlo imitando los expresados billetes, sino á cualesquiera otros que puedan traer confusión, como boletines de empresas, de teatros, ferrocarriles, etc., etc., y ocasionar engaños y estafas al público.

"Y 3º Que se proceda á recoger é inutilizar públicamente los que existan en la fábrica de cigarros titulada "No me olvides", y se haga lo mismo en todos los establecimientos que se hayan servido del propio sistema de anuncios; efectuándose la recogida por el funcionario de policía á quién el Gobierno de la provincia comisione para ese acto, previas las formalidades correspondientes.

4º Las figuras que ofendan á la moral pública y las caricaturas que tiendan á ridiculizar ideas, personas ú objetos dignos de consideración.

5º Los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de marca para una misma clase de productos, mercancías ú objetos, mientras dicho certificado no haya caducado con arreglo á este decreto.

6º Los distintivos que por su semejanza ó parecido á otros ya otorgados induzcan á confusión ó error.

La aplicación de este precepto ha dado lugar á diversas resoluciones que forman jurisprudencia y que por ser de especial importancia publicamos en sección aparte.

7º Los relativos á cualquier culto religioso, siempre que por el conjunto de la marca se deduzca que se intenta escarnecerle, denigrarle ó menospreciarle, ó que involuntariamente conduzca al mismo resultado.

8º Los retratos de personas que vivan, á menos de obtener de ellas el competente permiso, y los de personas que hayan fallecido,

mientras sus parientes dentro de el cuarto grado civil se opongan á la concesión.

Art. 6º Las marcas de fábrica son obligatorias únicamente para los objetos de oro ó plata, productos químicos y farmacéuticos, y los demás que determinan los reglamentos especiales.

TITULO II

Del derecho de propiedad de las marcas, dibujos y modelos industriales.

Art. 7º Nadie podrá reivindicar la propiedad de marcas, dibujos ó modelos industriales si no tiene el correspondiente certificado y acredita haber cumplido con las disposiciones que este decreto determina.

Art. 8º Cuando dos ó más soliciten una misma marca, el derecho de propiedad corresponderá al que en primer término haya presentado su solicitud, según el día y la hora en que aparezca registrada.

Art. 9º Nadie podrá solicitar ni adquirir más de una marca para la misma industria ó una misma clase de productos.

Art. 10. El certificado de propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, solo podrá obtenerlo el fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra clase español ó Compañias formadas por éstos, para los fines del Real decreto presente.

Los extranjeros que posean en las provincias de Ultramar establecimientos industriales, gozarán para su productos de los beneficios de esta disposición, siempre que llenen sus prescripciones.

Gobierno Militar de la Isla de Cuba.—Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria.—Subsecretaría.

Siendo ya frecuentes los casos en que la Policía, cumpliendo con su deber, ha sorprendido en los establecimientos públicos artículos de comercio amparados por marcas industriales y comerciales, nacionales y extranjeras, no registradas en esta Secretaria, hecho que constituye una falta penada por la legislación de la matería con multas desde *quince* hasta *cuarenta y cinco* pesos, y si bien es cierto que la ignorancia de ese precepto legal ha sido, por regla general, la causa de tales infracciones, en cuya virtud se ha reducido, casi siempre, á su minimun la indicada penalidad, al ser denunciadas dichas faltas; el señor Secrctario de este Departamento, con el objeto de prevenir la continuación de los referidos abusos, se ha servido fijar el plazo de *treinta días*, contando desde esta fecha, para que todo el que, èn condiciones legales, desée amparar sus artículos de comercio con las expresadas marcas, promueva el oportuno expediente ante el Gobierno Civil de la Provincia para su registro en esta Secretaria; bien entendido que, mientras tanto, no podrán hacer uso de dichas marcas, y que si después de trancurrido el mencionado plazo, fuese

denunciada alguna por la Policía, sin estar registrada, se le aplicará el máximun de la penalidad que señala la legislación vigente.

Lo que de orden del señor Secretario se publica en la GACETA DE LA HABANA para general conocimiento.

Habana, 19 de Mayo de 1900.—El Subseeretario, *B. Pichardo.*

(*Gac. Mayo 20.*)

Gobierno Militar de la Isla de Cuba.—Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria. —Subsecretaría.

Habiéndose suscitado dudas sobre el sentido del aviso que publicó esta Subsecretaría en la GACETA DE LA HABANA del dia 20 de Mayo último, con respecto á las marcas industriales y de comercio *extranjeras*, que deben registrarse en Cuba dentro del plazo de un mes, para no incurrir en el máximun de penalidad que señalan las disposiciones vigentes, y con el objeto de evitar erróneas interpretaciones por los interesados en el asunto, el Sr. Seeretario de este Departamento se ha servido disponer se haga la siguiente aclaración.

Que las marcas *extranjeras* á que se refiere dicho aviso, son las que amparan los productos de los establecimientos industriales existentes en esta Isla, conforme á lo que previene el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884; pues para las marcas que amparen los productos de establecimientos industriales situados en el extranjero, se rijen las disposiciones del artículo 11 del mismo Real Decreto, según las cuales esos industriales tienen los derechos que les conceden los convenios celebrados con sus respectivas Naciones; no siendo obligatorio para ellos el registro de sus marcas en esta Isla, á menos que pretendan la protección de las mismas en Cuba.

Lo que de orden del señor Secretario, se publica en la GACETA DE LA HABANA para general conocimiento.

Habana, 6 de junio de 1900.—El Subsecretario, *B. Pichardo.*

(*Gac. Junio 8.*)

No. 105.

Habana, 19 de Abril 1901.

El Cobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

El Artículo 10 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 sobre concesión y uso de marcas en esta Isla, se entenderá enmendado, desde esta fecha, en los términos siguientes:

"Art. 10. El certificado de propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, sólo podrán obtenerlo los fabricantes, comerciantes, agricultores é industriales de otra clase, cubanos ò extranjeros establecidos en Cuba, ó compañías formadas por unos ó por otros, para los fines del presente Decreto".

El Comandante de Estado Mayor,
J. B. HICKEY.

(*Gac. Abril 20.*)

Art. 11. Los extranjeros que habiten fuera de España tendrán los derechos que se les concedan por los Convenios celebrados con sus respectivas naciones.

No habiendo Tratados, se observará estrictamente el derecho de reciprocidad.

Las Circulares de 20 de Mayo y 6 de Junio de 1900, insertas en las notas del art. 10, reproducen lo establecido en el art. 11 acerca de la protección que pueden obtener las marcas extranjeras, cuando los establecimientos industriales ó mercantiles estan situados fuera de Cuba, á falta de Convenios ó Tratados.

En la actualidad solo existe con tal carácter, lo estipulado en el art. XIII del Tratado de París, celebrado entre España y los Estados Unidos, en 12 de Diciembre de 1898, segun el cual, serán respetados los derechos de propiedad literaria, artística é industrial adquiridos por españoles en la Isla de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y demás territorios cedidos por dicho Tratado.

La Circular Nº 12 de la Sección de Aduanas y Negocios Insulares del Departamento de la Guerra, de Washington, en 11 de Abril de 1899, dispuso que en el territorio sujeto al Gobierno Militar de las fuerzas de los Estados Unidos, los dueños de patentes, diseños, marcas de fábrica, impresos y etiquetas debidamente registrados en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos con arreglo á las leyes de los Estados Unidos, recibirían la protección que en los Estados Unidos se les concede, de acuerdo con dichas leyes; y con arreglo á esa Circular y á otras posteriores, se inició el sistema de admitir á depósito las patentes y marcas extranjeras, sin la previa existencia de un Tratado, y sin la correspondiente reciprocidad de derechos para las marcas y patentes cubanas; pero todas esas Circulares fueron modificadas por la Orden número 160, de 13 de Junio de 1901 y por la Circular de 21 de Junio de 1902, que pueden verse en el lugar correspondiente.

La Orden núm. 160 de 13 de Junio de 1901, todavia vigente, establece en su artículo 1º, lo mismo que lo hizo el Tratado de Paris, que serán protegidos los derechos de los propietarios de Marcas ó Patentes españolas adquiridos en 11 de Abril de 1899, que fué la fecha en que se ratificó dicho Tratado; é hizo extensiva además esa protección á las marcas registradas en la Oficina Internacional de la Union para la protección de la Propiedad Intelectual de Berna en los mismos términos que se les reconociera bajo la Soberania de España.

Con respecto á los Estados Unidos la misma Orden núm. 160 de 1901, en su artículo 2º dispone que sean protegidos los derechos de propiedad de patentes, incluyendo los dibujos industriales otorgados por los Estados Unidos, y los derechos sobre marcas, impresos y rótulos inscriptos conforme á derecho en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, asi como los de propiedad intelectual debidamente inscriptos en la Oficina del Bibliotecario del Congreso, «siempre que en la Oficina «del Gobernador de la Isla en que se desee la protección se deposite «cópia legalizada de la patente ó del certificado de inscripción de la «propiedad intelectual, de la marca, del impreso ó del rótulo.»

La Union Internacional de 20 de Marzo de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial no comprendió á las entónces Colonias Españolas, no rigió para Cuba, asi es que no habiéndosele otorgado ninguna eficacia en este territorio durante la Soberania Española, carece de aplicación en esta parte lo dispuesto en la Orden 160.

Existe, pues, vigente lo establecido en el Tratado de Paris y en la Orden núm. 160, sobre protección de los derechos de los propietarios de Marcas Españolas y Americanas.—Pero en ninguna de esas disposiciones ó documentos se concede reciprocidad á los poseedores de análogos derechos, con arreglo á las leyes de Cuba.

TITULO III

Efectos legales del certificado de propiedad de marcas, dibujos ó modelos industriales.

Art. 12 El que con arreglo á esta disposición obtenga un certificado de propiedad de marcas, dibujos ó modelos industriales, se halla autorizado:

1º Para perseguir criminalmente ante los Tribunales de justicia, con sujeción á las disposiciones del Código penal y á las de este decreto, á los que usaren marcas, dibujos ó modelos industriales falsificados ó imitados de tal suerte que puedan confundirse con los verdaderos. A los que usen marcas con indicaciones capaces de engañar al comprador sobre la naturaleza del producto. A los que sin la competente autorización usen las marcas, dibujos ó modelos industriales legítimos; y, por último, á los que sin falsificar una marca la arranquen ó separen de unos productos para aprovecharse de ella poniéndola en otros.

2º Para pedir civilmente ante los Tribunales de justicia la indemnización de todos los daños y perjuicios que le hayan ocasionado los

que falsifiquen una marca, dibujo ó modelo industrial concedido, los que las usen falsificadas ó imitadas y los demás á quienes se refiere el párrafo anterior.

3º Para exigir civilmente igual indemnización al comerciante que suprima la marca ó signo distintivo del productor sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedirle que añada por separado la marca propia ó la señal peculiar de su comercio.

Y 4º Para oponerse á que se conceda certificación de propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, cuando el que se solicite sea igual al de su propiedad ó tenga con él parecido, semejanza ó indicaciones bastantes para engañar al comprador.

Nº 512.

Habana, 19 Diciembre de 1900.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Justicia, ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

I. El párrafo 1º del artículo 12 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, regirá en lo sucesivo con la siguiente adición:

"A los que compren ó vendan envases con marcas estampadas permanentemente, y que estén registradas á favor de otra persona, excepto cuando se haga á ésta ó á su agente autorizado, ó los utilicen colocando en ellos para su venta mercancía igual ó semejante á aquella á que por el dueño de la marca se destinan dichos envases. En tales casos, se ocuparán los envases, los cuales perderá el defraudador y hará suyos el defraudado".

II. El artícuto 287 del Código Penal regirá en lo sucesivo con la siguiente adición.

"En iguales penas incurrirán los que compren ó vendan envases con marcas estampadas permanentemente y que estén registradas á favor de otra persona, ó los utilicen colocando en ellos para su venta, mercancía igual ò semejante á aquella à que por el dueño de la marca se destinan dichos envases. En tales casos se ocuparán los envases, los cuales perderá el defraudador y hará suyos el defraudado".

III. Esta orden empezará á regir desde el 1º de Enero de 1901.

El Teniente Coronel de Estado Mayor,
H. L. SCOTT.

(*Gac. 19 Diciembre.*)

Art. 13. Toda concesión de certificado de marca, didujo ó modelo industrial, se entenderá hecha sin perjuicio de tercero.

Art. 14. Los productos extranjeros con marcas españolas quedan prohibidos y serán decomisados á su entrada en las Aduanas de España, ya sean las marcas completamente nuevas, ya falsificación de las reconocidas á los productores del pais, ya simplemente una imitación

de las mismas; quedando siempre á salvo el derecho que asiste al propietario de la marca reconocida para perseguir civil y criminalmente al falsificador ó imitador de la misma.

Art. 15. La propiedad de los certificados de marca, dibujos ó modelos industriales será considerada como todas las demás propiedades muebles en cuanto á la transmisión, prescripción y demás efectos jurìdicos.

Las acciones criminales prescribirán con sujeción á lo establecido en el Código penal.

Art. 16. Para mayor garantia de los cesionarios de marcas, dibujos ó modelos industriales, deberá darse cuenta al Gobierno general por conducto de los Gobernadores de las provincias respectivas de cada una de las transmisiones ó sucesiones, presentando testimonio de la escritura de cesión ó venta ó de la cláusula testamentaria dentro del término de tres meses, contados desde la fecha en que se haya adquirido el derecho, para que pueda tomarse razón y quede archivado en la Real Sociedad Económica.

Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria.—Subsecretaría.

Con el objeto de que tenga el debido cumplimiento lo que preceptúa el artículo 16 del Decreto de 21 de Agosto de 1884, el Sr. Secretario de este Departamento se ha servido disponer que en lo sucesivo las peticiones de toma de razón del traspaso de Marcas y dibujos industriales se hagan por conducto de los respectivos Gobiernos Civiles de provincia, presentando en los mismos los documentos que acrediten las traslaciones de dominio de las referidas marcas y dibujos.

Lo que de órden del señor Secretario, se publica en la GACETA DE LA HABANA para general conocimiento.

Habana, 9 de Julio de 1901.—El Subsecretario, *B. Pichardo.*

(*Gac. 17 Julio.*)

TITULO IV

Caducidad del derecho de propiedad de las marcas, dibujos ó modelos industriales.

Art. 17. Los certificados de propiedad caducarán á los quince años, contados desde la fecha de su concesión, pero podrán ser renovados por los mismos medios prescritos para adquirirlos.

Art. 18. Los certificados caducarán además:

1º Por la desaparición de la personalidad jurídica á quien perteneciere su uso.

2º Por sentencia ejecutoria del Tribunal competente, tan sólo con relación á la persona vencida en el juicio.

3º Cuando el interesado lo solicite.

4º Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en práctica en los dominios españoles dentro del plazo aquí marcado.

5º Cuando el posoedor haya dejado de explotarlo durante un año y un dia, á no ser que justifique causa de fuerza mayor.

6º Cuando no se cumplan los demás requisitos establecidos en este decreto.

Art. 19. Toda instancia en solicitud de certificado de propiedad quedará sin efecto si en los treinta dias siguientes al de su fecha no se llenan por causas imputables al solicitante las formalidades prescritas por este Real decreto.

Art. 20. La declaración de caducidad en los casos prescritos en el art. 18 y en los números 1º, 3º, 4º y 6º corresponde al Ministerio de Ultramar cuando se trate de las concedidas en las provincias ultramarinas, previo aviso de la Dirección de las Sociedades Económicas, y contra la resolución del Ministerio procederá el recurso contencioso-administrativo ante el Consejo de Estado dentro de treinta días.

Cuando se haya dejado de explotar un año y un día, corresponde la declaración de caducidad á los Tribunales, á instancia de parte legítima.

Las personas ó colectividades que en virtud de este decreto tengan derecho al uso de marcas, dibujos ó modelos industriales pueden pedir en todo tiempo la caducidad de las ya concedidas, presentando al efecto las justificaciones convenientes. Cuando por el resultado de éstas se suscite una cuestión de posesión ó propiedad, la Administración sobreseerá en el expediente administrativo y remitirá á las partes á los Tribunales ordinarios para que usen del derecho de que se crean asistidas.

TITULO V

Formalidades para la expedición de títulos.

Art. 21. El derecho á la propiedad de las marcas, dibujos ó modelos industriales que ésta disposición reconoce se adquirirá por el certificado y el cumplimiento de las demás disposiciones que la misma determina.

Art. 22. Para que los fabricantes puedan hacer efectiva la responsabilidad de los usurpadores de sus marcas, distintivos de fábricas, dibujos ó modelos industriales, solicitarán previamente de los Gobernadores de sus respectivas provincias el correspondiente certificado de propiedad, acompañando á la solicitud una nota detallada, en la cual especificarán con toda claridad la clase de marca adoptada, las figuras, cifras, letras ó signos que contenga su materia, el artefacto sobre que se ha de imprimir y el nombre de su dueño; también se unirá un dibujo duplicado y exacto de la marca.

Igual procedimiento se seguirá cuando se quiere obtener certificado de propiedad de un dibujo ó modelo industrial.

Por circular del Gobierno General de 12 de Marzo de 1885, inserta en la Gaceta se resolvió: que no se dará curso á ninguna solicitud de inscripción de marcas de tabacos, mientras no acredite el peticionario estar inscripto en la matrícula de fabricantes con la presentación de la expedida por el Ayuntamiento á que corresponda, para la toma de razón al pié de la solicitud en los respectivos Gobiernos de provincia.

Art. 23. Cuando los fabricantes deseen guardar secreto acerca del método empleado en la imprimación de la marca ó dibujos industrial, lo expresarán así en la solicitud, describiéndolo en pliego cerrado y sellado, que solo se abrirá en caso de litigio.

Art. 24. En los Gobiernos de provincia se llevará un libro ó registro, en el cual se anotará:

1º El día y hora en que se hubiese presentado la solicitud.

2º El nombre del interesado ó de su apoderado.

3º Profesión, domicilio y género de industria del que solicita la propiedad y clase de artefacto, mercancía ó uso á que se aplica la marca, dibujo ó modelo industrial.

4º Descripción detallada de la marca, dibujo ó modelo industrial, cuyo certificado de propiedad se solicita, pegando á continuación suya uno de los dibujos que el interesado ha de presentar, al tenor de lo dispuesto en el art. 22. Estas anotaciones llevarán un número correspondiente de orden, y de ellas se harán dos cópias.

Art. 25. Por cada certificado de propiedad que se solicite se abrirá un expediente, al cual se unirá una de las cópias de las anotaciones hechas en el Registro de que habla el artículo anterior.

Art. 26. Los Gobernadores de las provincias expedirán á los solicitantes copia certificada de la presentación de su solicitud y del asiento hecho en el Registro, conforme dispone el art. 24, y en el término de seis días y bajo su responsabilidad remitirán al Gobernador general la solicitud y documentos que la acompañen, una de las cópias de que habla el art. 24 y el duplicado del dibujo que según el art. 22 ha de presentar el interesado.

Art. 27. Previo informe de la Real Sociedad Económica, la cual á su vez oirá al Ayuntamiento de la capital en lo referente á tabacos, cigarros y fósforos, sobre si la marca, dibujo ó modelo industrial se ha usado ya en artefactos de la misma clase, ó si es propiedad de un tercero, obtendrá el fabricante un certificado ó título que acredite haber presentado y hecho constar su marca, dibujo ó modelo industrial, expresándose en él con toda precisión su forma y demás circunstancias.

Unión de los Fabricantes de Tabacos.—En Real orden de 3 de Enero de 1888 se establece: que sin perjuicio de que para la concesión de marcas de fábricas de tabacos en esta Isla, se cumpla exactamente lo preceptuado en el art. 27, es también requisito indispensable oir á la Sociedad titulada «La Unión de Fabricantes de Tabacos», establecida en esta Capital desde el año

1887, cuyo informe deberá tenerse muy en cuenta para la más acertada resolución. (Gaceta de la Habana», 1º de Marzo de 1888.)

Art. 28. El solicitante pagará por la expedición del título, bajo pena de caducidad, 12 y medio pesos en papel de reintegro, que se unirá al documento. Este lo firmará el Gobernador general, tomándose razón en el Registro que al efecto se llevará en el Negociado de Industria y Comercio de la Secretaria general.

Obtenido que sea el certificado deberá inscribirse en el Registro Mercantil de la Provincia, según dispone el artículo 21 del Código de Comercio y el 28, inciso 4° del Reglamento para dicho Registro. Los titulos de propiedad industrial se inscribirán (art. 44.) prévia presentación de los respectivos documentos que acrediten su concesión en forma legal. La inscripción expresará las circunstaucias esenciales comprendidas en el documento.

Nº 18.

Cuartel General, Departamento de Cuba.—Habana, 17 de Enero 1901.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ha tenido á bien disponer la publicoción de la siguiente orden:

I. El Artículo 28 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, sobre concesión y uso de marcas en esta Isla, se entenderá modificado y redactado en los términos siguientes:

Artículo 28. El solicitante pagará, por derechos de expedición del título de propiedad, doce pesos cincuenta centavos, en moneda de los Estados Unidos. Dicho pago deberá efectuarse, en la Oficina de Hacienda correspondiente, dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha en que se comunique al interesado la concesión de la marca, marcas, dibujo ó modelo industrial, bajo pena de caducidad; presentando á la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria el documento que acredite haberlo verificado asi, para que la misma pueda expedirle y le expida el citado título, del cual se tomará razón en el Registro abierto al efecto en el Negociado de Industria y Comercio de dicha Secretaría.

II. Se señala el plazo de cuarenta y cinco días, contados desde la publicaciòn de esta orden, para que todos los que hayan obtenido en Cuba la concesión de marcas, dibujos ó modelos industriales y no hubiesen sacado el titulo de propiedad correspondiente, lo soliciten de la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria, bajo pena de caducidad, para que por la misma se expida, previo el pago de los derechos reglamentarics; sin perjuicio de la imposición de la multa en que han incurrido los que están haciendo uso de las referidas marcas, dibujos ó modelos industriales, sin el correspondiente título de propiedad, á tenor de lo dispuesto en el inciso 1º del Artículo 39 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884.

El Teniente Coronel de Estado Mayor,

H. L SCOTT.

(*Gac. Enero 18.*)

Art. 29. El ejemplar del dibujo que según el art. 26, los Gobernadores de provincia han de remitir al Gobernador general para que se libre certificado á los interesados quedará archivado en la Real Sociedad Económica; publicándose en la *Gaceta* por trimestres, los títulos expedidos en este período, y á fin de año el estado general de todos los concedidos en su transcurso. En caso de litigio, ante el Juez competente se exhibirá el dibujo ó copia testimoniada de que habla el art. 26.

Art. 30. Debiendo sujetarse la inscripción de marcas extranjeras á los respectivos convenios que se hubiesen celebrado con sus Gobiernos, las solicitudes que al efecto se presentaren se elevarán á la resolución del Gobierno de S. M.

Art. 31. Para los extranjeros no residentes en los dominios españoles habrá un registro especial, llevado con las mismas formalidades dispuestas en el art. 24, y en el cual constará además el país donde está situado el establecimiento industrial, comercial ó agrícola del propietario de la marca, dibujo ó modelo, así como la convención diplomática por la cual se establece la reciprocidad.

Art. 32. Los fabricantes, industriales, comerciantes ó agricultores que residiendo en la Península é islas adyacentes quieran asegurarse en las provincias de Ultramar la propiedad de las marcas que señalan sus productos, ó de sus dibujos ó modelos industriales, siempre que unas y otros estén autorizados y reconocidos y el interesado tenga el correspondiente certificado ó título de propiedad, librado con arreglo á las leyes que rijan en esta materia, acudirán al Ministerio de Ultramar, acompañando á la solicitud un testimonio legalizado y un dibujo duplicado que represente la marca, dibujo ó modelo de su pertenencia.

De estos testimonios y dibujos, el Ministerio remitirá una copia al Gobernador general de la provincia en que haya de garantizarse la propiedad de la marca, dibujo ó modelo industrial á fin de que se respeten y protejan los derechos de los interesados, con arreglo á este Real decreto.

También podrán acudir directamente ó por medio de representante á los Gobiernos generales de las provincias en las que quieran asegurar la propiedad de sus marcas, dibujos ó modelos industriales.

Art. 33. Los gobiernos generales de las provincias de Ultramar anotarán en un registro especial por orden riguroso de fechas, las solicitudes presentadas directamente por los interesados residentes en la Península, islas adyacentes ú otras provincias ultramarinas, y las que se les remitan por el Ministerio de Ultramar; expidiendo á los interesados que lo soliciten el correspondiente certificado, y publicando la concesión en la *Gaceta* de la capital, como previene el art. 29.

Art. 34. La propiedad de las marcas, dibujos ó modelos industriales concedidos por el Ministerio de Fomento, caducará en las provincias de Ultramar con la misma fecha en que por el Conservatorio de Artes se hubiera publicado la caducidad en la *Gaceta de Madrid*.

Art. 35. Toda persona domiciliada en Ultramar que haya obtenido título de propiedad para sus marcas, dibujos ó modelos industriales, con arreglo á lo dispuesto en este decreto, podrá hacer extensivo su derecho á todos los dominios españoles. Para ello presentará una instancia solicitándolo del Gobernador general, y este la remitirá con su informe, con una cópia del título concedido y un ejemplar de los dibujos que representen la marca, dibujo ó modelo industrial, al Ministerio de Ultramar, el cual, según las circunstancias, cuidará de que pasen al Ministerio de Fomento ó á los Gobernadores generales de las otras provincias.

Art. 36. En la expedición de títulos de propiedad para marcas. se tendrá presente:

1º Que á los fabricantes que pidan el certificado de una misma é idéntica marca, aunque á diferentes objetos, no se les expedirá más que un solo certificado, explicando en él la diversa aplicación que hacen de la marca.

2º Que á los fabricantes que para una misma cosa pidan, con el objeto de distinguir su calidad ó con otro motivo, el uso de marcas diferentes, aunque sean parecidas, se les expedirá un certificado por cada variación que tenga la marca, expresando el uso especial de cada una, y exigiéndoles el pago de los derechos que previene el art. 28, tantas veces como certificados hayan de expedírseles.

3º Que á los fabricantes que pidan el uso de marcas para sí ó para un hijo ó socio, en el caso que lleguen á constituirse aparte, si todas las marcas están en uso actualmente, se les expedirán tantos certificados como marcas; pero expresando la persona á favor de quien se expida, para que en el caso de separarse de su padre ó de su socio se sepa que le pertenece la marca, debiendo satisfacer, como previene el párrafo anterior, los derechos establecidos por cada uno de los certificados que se expidan.

Nº 511.

Cuartel General, Departamento de Cuba.

Habana, 18 de Diciembre 1900,

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

I. El inciso 2º del Artículo 36 del Decreto de 21 de Agosto de 1884, sobre concesión y uso de marcas en esta Isla, queda anulado por la presente orden:

II. En su lugar regirár las prescripciones siguientes, á partir de la fecha de la publicación de esta Orden:

A los fabricantes, comerciantes, agricultores é industriales que para una misma cosa pidan, con el objeto de distinguir su clase y calidad, ó con otro

motivo, el uso de marcas diferentes, aunque parecidas, se les expedirá un certificado por cada variación que tenga la marca, expresando el uso especial de cada una y exigiéndoseles el pago de los derechos correspondientes ($12.50, moneda de los Estados Unidos) tantas veces como certificados hayan de expedírseles.

El Teniente Coronel de Estado Mayor,
H. L. SCOTT.

(*Gac. 19 Diciembre.*)

TITULO VI

De la publicación de las marcas, dibujos y modelos industriales; de sus descripciones, dibujos ó facsímiles.

Art. 37. La Secretaría del Gobierno general dispondrá, en la segunda quincena de los meses de Enero, Abril, Julio, y Octubre, la inmediata publicación en la *Gaceta* oficial de una relación de todos los títulos de propiedad de marcas, dibujos ó modelos industriales concedidos durante el trimestre anterior, expresando claramente el objeto sobre que recaen.

Los Gobernadores de las provincias ordenarán, tan pronto como las expresadas relaciones aparezcan en la *Gaceta* oficial, que se reproduzcan en los *Boletines oficiales* ó periódicos de la localidad, y á falta de unos y otros por medio de anuncios fijados en los sitios de costumbre.

Art. 38. Las descripciones y dibujos de marcas, y dibujos y modelos industriales, estarán á disposición del público en las Secretarías de lás Reales Sociedades Económicas, durante los horas que fijen los Presidentes de las mismas.

TITULO VII

Disposiciones penales.

Art. 39. Serán castigados gubernativamente con multa de 15 á 45 pesos, sin perjuicio de las acciones civiles y criminales que procedan:

1º Los que usen una marca, marcas, dibujos ó modelos industriales sin haber obtenido el correspondiente certificado de propiedad.

2º Los que, siendo propietarios legítimos de una marca, la apliquen á productos distintos de aquellos para que les fué concedida.

3º Los que en las mercancías levanten las marcas del productor sin expreso consentimiento de él.

4º Los que usen una marca después de trascurridos noventa dias desde la publicación de este decreto sin haber dado cumplimiento á lo quee l mismo previene en sus disposiciones transitorias.

5º Los que usen una marca transferida sin haber acudido á justificar la transferencia en el plazo de noventa días.

En defecto de pago, quedará sujeto el infractor á una responsabilidad personal subsidiaria á razón de un día por cada peso de multa.

Art. 40. Serán castigados con una multa de 45 á 135 pesos, y en defecto de pago con la responsabilidad personal que establece el último párrafo del artículo anterior:

1º Los reincidentes, entendiéndose como tales los que hayan sido castigados por la misma falta durante los cinco años anteriores.

2º Los que usen una marca prohibida por la ley.

Art. 41. Se considerarán comprendidos en las prescripciones del art. 288 del Código penal vigente en Cuba y Puerto Rico los que usen marcas imitadas en tales términos que el consumidor pueda incurrir en equivocación ó error, confundiéndolas con las verdaderas ó legítimas.

Art. 42. Los que varíen sin la debida autorización en todo ó parte, la marca, dibujo ó modelo industrial de su uso, perderán el derecho que á ella tengan.

Por la Sección de Fomento del Gobierno General se hizo pública en la Gaceta de 29 de Septiembre de 1885, la resolución siguiente:

«En vista de que en la marca de cigarros titulada «La Charada», se han introducido por su dueño D. Antonio Yurre, modificaciones para las cuales no estaba autorizado por este Gobierno General, aserto que está comprobado por las cajetillas que se han adquirido en diferentes puestos de venta pública de cigarros y tabacos; que estas modificaciones alteran los diseños de la marca concedida, no solo separándola de su objeto al inscribirla sino que se la convierte en instrumento de la rifa ó loteria chiffá, prohibida por la Ley, como también resulta demostrado de las investigaciones hechas por la policia; que habiendo solicitado al Sr. Yurre autorización para colocar en la parte en blanco de la marca inscrita las figuras en tamaño mayor que aparecen en dibujo del chino representado en la marca, ha entregado á la venta pública las cajetillas con la marca adulterada, sin esperar á la resolución de la solicitud anunciando por medio de papeletas impresas la aproximación y llegada de «La Charada».

El Excmo. Sr. Gobernador General en resolución del 21 del corriente acordó no acceder á lo solicitado por el Sr. Yurre, y aplicarle lo terminantemente prevenido en el artículo 42, titulo 7º de las disposiciones penales del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, negándole el derecho que tenia á la marca «La Charada», á cuyo efecto se dirija comunicnción al Sr. Gobernador Civil de la provincia para que le recoja el título que le fué expedido y dé sus ordenes á la policia para que tan luego se publique esta resolución recoja cuantas cajetillas de la citada marca se vendan publicamente»

Esta resolución fué aprobada en todas sus partes por Real Orden de 19 de Agosto de 1886, que desestimó el recurso interpuesto por D. Antonio Yurre.

Art. 43. La acción para denunciar las infracciones de este decreto será pública.

TITULO VIII

Competencia para conocer en materia de marcas.

Art. 44. El servicio referente á la propiedad de marcas, dibujos y modelos industriales, estará á cargo de los Gobiernos civiles de las provincias de Ultramar, bajo la dependencia de los respectivos Gobiernos generales.

Corresponde á los Gobernadores civiles:

1º Llevar un registro de marcas, dibujos ó modelos industriales.

2º Instruir los expedientes que se promuevan para la obtención de estas y los que sean necesarios para decidir sus incidencias, y elevarlos con su propuesta al Gobernador general.

3º Cumplir los acuerdos de la Superioridad.

4º Reproducir en los *Boletines oficiales* ó periódicos de la localidad, y á falta de unos y otros por medio de anuncios fijados en los sitios de costumbre, las relaciones de los títulos de propiedad de las marcas, dibujos ó modelos industriales concedidos durante el trimestre anterior, tan pronto como aparezcan en la *Gaceta*.

Corresponde á los Gobernadores generales:

1º Resolver los expedientes de concesión de marcas, dibujos ó modelos industriales y sus incidencias, á menos que se relacionen con la propiedad, ó con alguna de las acciones que el Código penal define como delitos ó faltas.

2º Expedir los títulos de propiedad de las marcas, dibujos ó modelos industriales.

3º Inspeccionar el servicio y registro de éstos.

4º Declarar los casos en que procedan las correcciones que señalan los artículos 39 y 40, oficiando al Gobernador de la provincia á que corresponda para que las imponga y realice, remitiendo en el término de quince dias la mitad del papel en que hubieran sido satisfechas.

5º Velar por el exacto cumplimiento de este decreto.

6º Proponer al Ministerio de Ultramar las medidas de carácter general que convenga dictar para su observancia.

Compete al Ministerio de Ultramar:

1º Resolver en alzada los expedientes en que se interponga este recurso.

2º Resolver en alzada y sin ulterior recurso respecto de las reclamaciones que sobre las multas declaradas por el Gobierno general hicieran los interesados en el improrrogable término de sesenta días, á contar desde la notificación administrativa.

3º Dictar los reglamentos necesarios para la ejecución de este decreto y cualquiera otra medida de carácter general.

Incumbe á la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado entender en la vía contenciosa de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones del Ministro respecto á los casos marcados en el tít. IV de esta disposición.

Art. 45. Las cuestiones que se susciten acerca del dominio y posesión de las marcas serán de la competencia de los Tribunales ordinarios, sin que á la Administración incumba otra cosa, en caso de litigio, que disponer se exhiba el dibujo de la marca, y reconocer después el derecho de propiedad de la marca al que acredite en forma legal haberla obtenido por sentencia de los Tribunales, sin que durante el litigio se pueda declarar caducada la marca.

En virtud de la demanda contencioso-administrativa interpuesta por el Licenciado D. Ramón Martí Boada, contra la resolución del Gobierno General de 31 de Diciembre de 1884 que denegó lo solicitado por el demandante para que se dejara sin efecto la inscripción de la marca de cigarros titulada «La Legalidad», concedida á D. Pablo Ozeguera por pretender el demandante ser propietario de dicha marca; y,

Considerando: ser evidente que la cuestiòn objeto de la presente demanda es sobre la propiedad de una marca de cigarros y como quiera que el Real decreto de 21 de Agosto de 1884 vigente en esta Isla en materia de marcas, de Fábrica, de Comercio, de Agricultura y de cualquiera industria, prescribe en su art. 45, que las cuestiones que se susciten acerca del dominio y posesión de las marcas serán de la competencia de los Tribunales ordinarios; el Excmo. Sr. Gobernador General se sirvió, conformándose con el parecer del Excmo. Consejo de Administraciòn, declarar sin lugar dicha demanda por improcedente. sin perjuicio de que las partes pudieran acudir en la forma y ante el Tribunal que proceda. (Gaceta de la Habana, 21 de Mayo de 1885.)

TITULO IX

Disposiciones transitorias.

Art. 46. Los fabricantes, comerciantes, agricultores ó Compañías por ellos formadas que vengan usando una marca, dibujo ó modelo industrial sin haber obtenido certificado de propiedad deberán solicitarlo en el término de noventa días, á contar desde la publicación del presente decreto, y atenerse á las prescripciones del mismo.

Art. 47. La inscripción de las marcas hecha con estricta sujeción al decreto de 8 de Marzo de 1880 y Real orden y reglamento de 31 de Marzo de 1882 será válida para los efectos de art. 12 de este decreto.

Esto no obstante, y con objeto de unificar la inscripción de todas las marcas, dibujos ó modelos industriales, deberán los interesados solicitarlo de nuevo dentro del preciso é improrrogable plazo de un año,

observándose las reglas marcadas en el articulo 11 del citado reglamento de 31 de Marzo de 1882.

Art. 48. Las personas ó Compañias comprendidas en los dos artículos anteriores que dejen pasar los plazos en ellos marcados sin solicitar el certificado de sus marcas, dibujos ó modelos industriales. se entiende que renuncian á ellos, y, por lo tanto, se podrán conceder al que lo solicite con arreglo á esta disposición.

Art. 49. A fin de formar la colección de diseños de marcas, dibujos ó modelos que se han de conservar en las Reales Sociedades Económicas, todos los comerciantes, fabricantes, agricultores ó industriales que las vengan disfrutando legalmente deberán dirigir á dichas Sociedades dentro del término de noventa días dos ejemplares de sus respectivos diseños, bajo la multa prescrita en el art. 39.

Por circular de 5 de Febrero de 1886, inserta en la Gaceta de esta Capital, recordó el Gobierno General el deber en que están los industriales de remitir á la Secretaria de la Sociedad Económica ejemplares de las marcas de que son propietarios, con el fin de que pueda formarse la colección de diseños á que este articulo se refiere.

Art. 50. El Gobierno de S. M. publicará los reglamentos necesarios para la ejecución de este decreto.

Art. 51. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores para la ejecución de este Real decreto.

Art. 52. El Gobierno negociará en los tratados de comercio que celebre con las naciones extranjeras el reconocimiento de la propiedad de las marcas industriales de la isla de Cuba, ó celebrará en otro caso Convenios especiales con el indicado objeto.

JURISPRUDENCIA SOBRE MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, NOMBRES Y TITULOS INDUSTRIALES.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Caducidad de Marca.—Es revisable en via contenciosa la declaratorin de caducidad de una marca.

La Real Orden que declara la caducidad de una marca de fábrica, denegando la instancia presentada para que se considere á una empresa como continuación de otra que explotaba dicha marca, ha podido lastimar derechos preexistentes, y es en tal concepto revisable en via contenciosa. (R. O. 6 Agosto 1879.—(Gac. 10 id.)

Inscripción de Marca.—Concepto jurídico del registro: no tiene el carácter de concesión sino de autorización administrativa; sólo faculta á la Administración para certificar el distintivo adoptado y el nombre del que aparece ser dueño de la marca. En caso de litigio toca á los Tribunales ordinarios decidir,

R. D. S. del C. de E. (*25 Noviembre 1880*).—En el recurso contencioso-administrativo contra la R. O. de 18 de Marzo de 1879, que declaró caducadas las marcas *El Caballo:*

Visto el expediente contencioso, del que aparece:

Que contra dicha Real Orden de 18 de Marzo de 1879 presentó demanda contenciosa en 3 de abril, en nombre de D. Máximo Ridaura y Valor, el Dr. D. Manuel Danvila y Collado; que declarada procedente, amplió solicitando se revocara la Real orden de 18 de Marzo de 1879, dictada por el Ministerio de Fomento, y declarase que no procede la caducidad de las marcas "El Caballo," interin la Sociedad á quien fueron concedidas no proceda á su liquidación como parte de haber social, ante los Tribunales de justicia, ó renuncie su disfrute ó las abandone, y en el caso de que la caducidad procediere declarar que el primer peticionario para los efectos de la concesión fué D. Máximo Ridaura, por haberse presentado antes en las mismas condiciones que la Sociedad "Ridaura é Hijos.".

Considerando que la cuestión de este pleito se contrae á determinar si la Real orden que en la demanda se impugna y que declara la caducidad de las marcas "El Caballo", ha podido dictarse sin que la

Sociedad á quien se concedió y de cuyo haber forma parte proceda á su liquidación ante los tribunales ordinarios y renuncie el disfrute de dicha marca, ó la abandone.

Considerando que, libre cada cual de señalar los productos de su industria con el distintivo que mejor le parezca, siempre que no contenga signos de autoridad ni sea ofensiva á la decencia pública, el certificado administrativo á que se refiere la Real orden de 20 de Noviembre de 1850 es un documento oficial que dá autenticidad y sirve de comprobante á la marca adoptada para el efecto de su uso exclusivo, y no tiene el carácter de concesión, sino de autorización administrativa.

Considerando que, asimilada en todo lo demás á la propiedad mueble la de las marcas, las cuestiones que se susciten acerca de su dominio y posesión son de la competencia de los Tribunales ordinarios, sin que á la Administración incumba otra cosa en caso de litigio que disponer se exhiba el dibujo de la marca y copia testimoniada de la nota que expresa el art. 2º del mencionado Real decreto.

Considerando que si bien la Real orden de 11 de Abril de 1858 dispone que se dé cuenta al Ministerio de Fomento de todas las transmisiones ó sucesiones de que sean objeto las marcas, señalando para ello el término de tres meses, contados desde la fecha en que se haya adquirido el derecho, á fin de qne pueda tomarse razón en el centro correspondiente, esta prescripción, como todas las que rigen en la materia, se dirige á dar garantías de seguridad á la propiedad de que se trata, y no atribuye otra competencia á la Administración que la de certificar en su caso cual es el distintivo adoptado y la persona que aparece como dueño del mismo:

Considerando que así en el caso de que se omita la formalidad expresada de dar cuenta al Ministerio de las transmisiones ó sucesiones que se verifiquen, como en el de que cumplida surjan cuestiones de la índole de las que se controvierten en este pleito, la Administración no debe reconocer otro derecho para la expedición de nuevo certificado que el que se haya acreditado ó se acredite en legal forma, ó declaren en el juicio correspondiente los Tribunales ordinarios:

Considerando que si, en virtud de lo expuesto, el Ministro de Fomento ha podido no estimar las sucesivas reclamaciones de D. Máximo Ridaura y Valor y de la nueva Sociedad mercantil "Ridaura é Hijos", en que pedían de nuevo certificado de las marcas "El Caballo", no ha debido, sin embargo, declararlas caducadas, interin ventilan las partes el derecho que á ellas pretenden tener ante los referidos Tribunales como asunto de interés privado.

Se deja sin efecto la Real orden de 18 de Marzo de 1879, y se dispone quede en suspenso la expedición de nuevo certificado para el uso de las marcas "El Caballo," mientras se ventila y decide por los Tribunales ordinarios, si ante ellos acudiesen los interesados, á quien pertenecen actualmente dichas marcas.—(Gac. de Madrid, 19 En. 1881.)

Negativa de inscripción de Marca.—No procede la via contenciosa contra la negativa de una marca.—El derecho de propiedad del diseño ó dibujo es de distinta índole del de la marca.

Real orden de 14 de Abril de 1885.—Visto el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 y demás disposiciones posteriores que establecen las reglas á que ha de sujetarse la concesión de marcas de fábrica;

Considerando: 1º Que el acuerdo de la Administración activa negando la expedición de los certificados que legitiman el uso y propiedad de las marcas adoptadas por los fabricantes para distintivo de los productos de su industria, cuando, como en el caso presente, se funda en que otro fabricante había sido autorizado con anterioridad para el uso de un distintivo que se asemeja con el que se trata de autorizar, no puede causar agravio á los derechos del actor, puesto que ninguno le asiste para que coexistan distintivos semejantes; y variando el diseño primeramente elegido, puede obtener el certificado á que aspira.

2º Que el derecho de propiedad sobre el diseño en concepto de dibujo que invoca el demandante, no implica ni supone que este dibujo haya de ser empleado por él sólo como marca de su fábrica; pues es distinta la índole de la propiedad constituida en el dibujo y la que se refiere á marca.

La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal, entiende que no procede admitir la demanda de que se lleva hecha referencia.

Esta R. O. fué dictada de acuerdo con lo propuesto por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado.

Inscripción de Marca.— Procedencia de la via contenciosa contra la Real orden que desestima la oposición al registro de una marca de fábrica.

Auto del T. de lo C. A.—27 de Ovtubre de 1890.—Solicitada por la razón social Rubine é hijos de la Coruña, la inscripción en la isla de Cuba de la marca industrial para chocolates titulada "La Española," una Sociedad, alegando que dicho signo podía confundirse con otro análogo de que era propietaria, formalizó su oposición, que fué rechazada por providencia del gobernador de la isla, y entabló después recurso contencioso-administrativo el Procurador Don Daniel Doze quien se personó con poder otorgado en la Habana por D. Manuel Villar y Cañete, como gerente de la expresada Sociedad opositora, carácter de que dá fé el notario autorizante con referencia á la escritura de constitución social que existe en su mismo protocolo. El fiscal alegó las excepciones dilatorias de incompetencia de jurisdicción y falta de personalidad en el actor, que el Tribunal desestima:

"Considerando: por lo que hace á la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, que si bien el art. 44 del R. D. de 21 de Agosto de 1884, concede únicamente el recurso contencioso-administrativo en los casos marcados en el tit. IV, no lo excluye expresamente res-

pecto de las demás cuestiones de indole puramente administrativa, que en materia de marcas de fábrica puedan ocurrir.

"Considerando: que por tanto, no tiene aplicación al caso del nº 4, del art. 4º de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, alegado por el fiscal, toda vez que dicha disposición solo hace referencia á las resoluciones que se dicten con arreglo á una ley que expresamente las excluya de la vía contenciosa. (Gacs. 25 y 31 Diciembre 1891).

Inscripción de marca.—Excepción de aquellas que por su semejanza ó parecido á otras ya registradas pueden inducir á confusión ó error.

(*17 de Marzo 1892.*)—En 4 de Febrero de 1890 solicitó D. Francisco Sanchez Galnares, del comercio de la Habana, y establecido en la calle de la Reina núm. 31, la inscripción de una marca de su propiedad denominada "La Nueva Viña," acompañando los diseños y la descripción correspondiente.

En 6 de Marzo siguiente la Real Sociedad Económica de Amigos del País informó, que matriculada con anterioridad la marca La Viña de igual carácter y para los mismos objetos, procedía desestimar la solicitada por D. Francisco Sánchez Galmares por prestarse á la confusión ó error que trata de evitar el artículo 5º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884:

El Jefe del Negociado respectivo, en nota de 15 de Marzo, opinó de conformidad con la Sociedad Económica, y así lo acordó el Gobernador general en 17 de Marzo:

En 26 de mismo mes de Mayo se alzó el interesado para ante el Ministerio de Ultramar pidiendo se revocara la resolución del Gobernador general de Cuba, por no ser exactas las bases en que se apoya, pues á su juicio el diseño de su marca La Nueva Viña no se presta á confusión ó error con el de La Viña por haber notable diferencia entre una y otra:

Por Real Orden del Ministerio de Ultramar de 23 de Agosto de 1890 de conformidad con lo informado por el Negociado y con lo propuesto por la Dirección general de Administración y Fomento, se desestimó el recurso de alzada, confirmando el acuerdo del Gobierno general que negó la inscripción de la marca La Nueva Viña.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada R. O. de 23 de Agosto de 1890, que negó la inscripción de la marca "La Nueva Viña," á favor del demandante Sanchez Galnares, que pedía se inscribiese tal y como és, según el diseño presentado, se absuelve á la Administración general del Estado de la demanda:

Considerando: que las marcas de fábrica son signos que los comerciantes de buena fe emplean para distinguir en el mercado los productos de sus establecimientos y evitar que se confundan con los de otros comerciantes ó industriales, y que con arreglo á este principio se esta-

blece en el párrafo sexto del art. 5º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 que se negará la inscripción de una marca de fábrica cuando ya exista registrada otra con la cual pueda confundirse la que se pretende registrar, induciendo á error á los consumidores:

Considerando: que la confusión á que se refiere el anterior precepto se encuentra en la marca objeto de este pleito denominada La Nueva Viña, cuyo registro ó inscripción solicitó el demandante, puesto que comparado el diseño de esta con el de la anteriormente registrada con el nombre de La Viña que obran en el expediente gubernativo, sin entrar en los detalles que contienen, vienen á confundirse por la particularidad de que en ambas se expresa el domicilio del establecimiento, que la primera es Reina 31; y en la segunda Reina 21; confusión que el demandante ha podido evitar eligiendo otro título diferente para su marca, si su propósito al solicitarla era, como debe suponerse, el darle crédito con la bondad de los productos de su establecimiento:

Visto el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, sobre propiedad iudustrial en Ultramar, que en el párrafo sexto de su art. 5º, dispone: «El fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra especie podrá adoptar para les productos de su fábrica, comercio ó agricultura el distintivo que tenga por conveniente, exceptuando los distintivos que por su semejanza ó parecido á otra ya otorgada, induzcan á confusión ó error».

Inscripción de marca.—Derecho del propietario de una marca para oponerse á la concesión de otra igual, ó con parecido, semejanza ó indicación bastantes á engañar al comprador.

29 de Marzo de 1902.—La razón social Rubine é Hijos, de la Coruña, acudió al Ministerio de Fomento en solicitud de que se le expiera certificado de propiedad de una marca de fábrica para distinguir chocolates con el nombre «La Española», y en consecuencia se le expidió el certificado correspondiente en 10 de Diciembre de 1888, del cual se remitió testimonio legalizado al Ministerio de Ultramar, cursándose por este último con el oportuno diseño al Gobernador general de la Isla de Cuba á los efectos del art. 32 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, por Real Orden de 16 de Julio de 1889, inserta en la *Gaceta de la Habana* de de 22 de Agosto del mismo año.

En 21 de Junio anterior la expresada razón social elevó instaneia documentada al Gobernador general de la isla de Cuba, en súplica de que conforme el art. 32 de la disposición de que se ha hecho referencia, se le concediera el derecho de propiedad para aquellas provincias de la citada marca de fábrica, y de conformidad con el dictamen del Negociado respectivo, se pasó el asunto á informe de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana, llamando su atención acerca de que aparecía inscripta en la isla de Cuba desde el 8 de Julio de 1887 otra marca de la misma industria denominada «A la Española», á fin de que expusiera si existía entre ambas marcas la necesaria diferencia para impedir error ó confusión.

La Sociedad en comandita Menéndez, Villar y Compañía, establecida en la Habana, acudió al Gobernador goneral en 8 de Agosto de 1889, con la manifestación de que la marca que Rubine é Hijos, de la Coruña, intentaban hacer extensiva en la isla de Cuba, por su nombre y diseño podía confundirse con la que bajo la denominación de «A la Española», tenia aquella Sociedad anteriormente inscripta, para distinguir los productos de su fabricación de chocolates, acompañando un diseño de esta última marca para que se tuviera presente al dictar resolución.

El Gobernador general, en acuerdo de 10 de Agosto, recaído á la anterior sentencia, resolvió que por haber sido comunicada de Real Orden la inscripción de la marca «La Española», á los efectos del artículo 32 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, se manifestara así á la Sociedad Menéndez Villar y Compañía, en el sentido de que si se creia asistida de algún derecho para hacer reclamaciones ulteriores pudiera deducirlo ante los Tribunales de Justicia; que de este acuerdo se alzó la referida razón social para ante el Ministerio de Ultramar, en 17 de Agosto, pidiendo que se adoptara una resolución que pusiera á salvo los intereses de las dos Compañías; y que en 25 de Septiembre del mismo año, la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais evacuó su informe en el sentido de que era de rigor la negativa de la inscripción solicitada por Rubine é Hijos de la marca de chocolates, «La Española», por lo parecido del título, con la de la misma industria «A la Española», matriculada con anterioridad, que podía inducir al error prescripto en las disposiciones del repetido Real Decreto de 1884; pero que por haber recaído ya Real Orden autorizando la inscripción, por falta sin duda de dichos antecedentes, procedía elevar el expediente al Ministerrio.

Considerando: que por la forma alternativa en que se ha deducido la súplica de la demanda, se hace necesario resolver dos cuestiones, á saber: si procede anular la Real Orden impugnada y reponer el expediente al estado que alcanzaba cuando Menéndez Villar y Compañía entablaron su primera reclamación. á fin de que se sustancie y se resuelva por el Capitán general de isla de Cuba ó si es procedente revocar la Real Orden reclamada, por haberse dictado con infracción de los artículos 5º y 12 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884:

Considerando: en orden á la primera cuestión, que si bien la Sociedad hoy demandante se alzó del acuerdo del Gobernador general, que se limitó á declarar la imposibilidad legal en que aquella Autoridad se hallaba de resolver sobre el asunto, esto no implica que fuese la continuación del expediente la única materia de la alzada, no sólo porque al interponerlo la Sociedad Menéndez, Villar y Compañía manifiestamente se sometió á la resolución que por el Ministerio se dictara, sino porque en todo caso no puede desconocerse la competencia de este último para entrar á decidir, en uso de sus facultades, como lo hizo, el fondo del expediente mismo:

Considerando: por lo que se refiere á la segunda cuestión, que tanto el número 6º del artículo 5º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 como el número 4º del artículo 12 del propio Real Decreto, al exceptuar de los distintivos que para marca de fábrica pueden adoptarse los que tengan parecido con otros ya otorgados, y al autorizar la oposición á concesiones de marcas iguales ó parecidas á otras registradas ya, expresamente se refieren á las semejanzas que pueden inducir á confusión ó error en los compradores de los productos, y en este caso el simple examen superficial de la envoltura adoptada por la razón social Rubine é Hijos ofrece, con respecto á la que es propiedad de la Sociedad Menéndez, Villar y Compañía, notables diferencias en muchos de los elementos que conforme al artículo 1º del Real Decreto citado constituyen la marca y aparecen en ambas envolturas, de tal manera, que no puede decirse que el parecido entre ellas pueda inducir á error ó confusión entre los productos que distinguen; y

Considerando: que en consecuencia no es de anular la Real Orden impugnada, por cuanto fué dictada en el ejercio de las facultades correspondientes al Ministerio como fallo de una alzada que sometió íntegro el expediente á su resolución, y que es, por el contrario, de confirmar, toda vez que, lejos de infringirla, se atempera á la disposiciones legales incoadas por la parte demandante:

Visto el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, sobre propiedad de marcas de fábrica en Ultramar, cuyo art. 1º dice: «Son marcas de fábrica de comercio y agricultura los nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores ó Compañías formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, emvolturas ó signos, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para que el fabricante, agricultor ó Compañía por ellos formada, pueda señalar sus productos ó mercancías, con el objeto de que el público las conozca y distinga sin confundirlos con otros»:

Visto el art. 6º del mismo Decreto, que dispone: «El fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de cualquiera otra especie, podrá adoptar para los productos de su fábrica, comercio ó agricultura, el distintivo que tenga por conveniente, exceptuando los que á continuación se expresan .. . Sexto, los distintivos que por su semejanza ó parecido á otros ya otorgados induzcan á confusión ó error:»

Visto asimismo el art. 12 del precitado Rel Decreto, que resuelve: «El que con arreglo á esta disposición obtenga un certificado de propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, cuando el que se solicite sea igul al de su propiedad ó tenga con él parecido, semejanza ó indicación bastante para engañar al comprador;»

Se absuelve á la Administración de la demanda interpuesta contra la R. O. expedida por el Ministro de Ultramar en 16 de Diciembre de 1889, la cual queda firme y subsistente.—(Gac. de Madrid 23 de Oct.)

Negativa de inscripción de marca.—No procede la vía contenciosa contra la resolución que niega determinada marca de fábrica.

Auto del T. de lo C. A.—(*14 de Abril 1893.*)—Don Francisco Martinez de las Rivas s solicitó las marcas especiales *Mudela* y *Rivas* para distinguir sus vinos, á lo que se opuso el marqués de Mudela alegando que la de este nombre á él solamente pertenecía. Denegada por virtud de esta oposición la marca *Mudela* á D. Francisco, recurrió éste al T. de lo C. A., ante el cual propuso el Fiscal la excepción de incompetencia, que es estimada:

"Considerando: que el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 que regula la materia de marcas de fábrica no contiene disposición alguna que obligue al Ministerio de Fomento á expedir los certificados de concesión dentro de un plazo determinado, ni que coarte en lo más mínimo la libre facultad de aquel Departamento ministerial para otorgar ó negar concesión en vista de la oposición que haya podido formularse; pues la regla 3ª del art. 12, que el reclamante invoca en su favor, constituye una disposición de carácter meramente transitorio aplicable á los expedientes que se incoaran desde aquella fecha hasta igual dia del año siguiente, y su eficacia, por lo tanto, cesó desde que hubo transcurrido el periodo de tiempo á que dicho precepto hacía referencia.

Considerando: que en tal sentido la Real orden impugnada debe estimarse dictada en uso de las facultades discrecionales de la Administración y como denegatoria de una concesión excluida de la via contenciosa, con arreglo al núm. 1º del art. 4 de la ley, y al núm. 2, de igual artículo del reglamento.

Considerando: que el derecho de propiedad que el demandante pueda tener al uso de la marca pretendida, es de indole puramente civil, y reclamable, por tanto, únicamente ante los Tribunales ordinarios, con sujeción á lo dispuesto en el número 2 del art. 4, de la ley.—(Gac. 2 Octubre, p. 173.)

Negativa de inscripción de marca.—Competencia de la Administración para resolver.

R. D. S. del T. de lo C. A.—(*17 de Junio de 1893*).—"Sean cualesquiera las razones en que se funda la Administración para negar la inscripción de una marca comercial, no lesiona derecho alguno del comerciante, puesto que dicha resolución no impide que este elija otra para distinguir los objetos de su comercio y solicite la inscripción."

Asi se establece, absolviendo á la Administración de una demanda interpuesta contra Real orden que negó á un comerciante la inscripción de una marca comercial para distinguir sus vinos, denominada *Las Torres*.—(Gac. 27 Oct.)

Nombres y apellidos usados como marcas.—La circunstancia de que los nombres de los fabricantes adoptados para dos marcas distintas, sean iguales ó análogos, no es motivo para dejar sin efecto una de ellas, cuando ambas se diferencian por otros accidentes.

Sent. del T. de lo C. A.—(*16-24 Octubre 1893.*)—Concedida á la so-

ciedad José Suarez Murias y Compañía, una marca con la inscripción *Flor de J. Suarez Murias y Compañía*, contra la oposición de D. Alejandro Valle, dueño de la marca titulada *Flor de Murias*, reclamó este en via contenciosa y es desestimada su demanda:

"Considerando: que según se ha declarado en Rs. Os. de 23 de Julio de 1888 y 16 de Noviembre de 1889, los fabricantes pueden usar sus nombres y apellidos como marcas de sus productos industriales aunque aquellos sean iguales á los de otros fabricantes, siempre que en los detalles de las marcas así otorgados exista completa diferencia de las concedidas con anterioridad:

Considerando que en el caso de autos, tanto la Unión de Fabricantes de Tabacos, como la Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana, reconocieron que, si bien entre las marcas Flor de J. S. Murias y Compañía y la Flor de Murias de A. Murias y Compañía hay semejanza en los nombres, difieren por completo en la forma y adornos del hierro, así como en la habilitación ó diseños en los que con todas sus letras se consigna el rótulo de José Suarez Murias y Compañía:

Y considerando que por ello no puede alegarse con fundamento bastante que entre ambas marcas exista identidad completa ni parecido suficiente á producir confusión ó error, únicos motivos por los que con arreglo al R. D. de 21 de Agosto de 1884 se hubiera podido denegar la solicitud sobre que versa el expediente.-(Gac. 17 Febrero 1894.)

Negativa de inscripcion de marca.—La resolución que deniega una marca, no es susceptible de revisión en via contenciosa.

Sent. del T. de lo C. A.—(19 Marzo 1894.)—Vistos los arts. 1º, 46 y 48 de la ley de 13 de Septiembre de 1888, se declara el T. C. A. incompetente para conocer de demanda establecida por un industrial contra Real orden que le denegó el uso de una determinada marca de fábrica:

"Considerando que por la Real orden reclamada no se ha vulnerado ningún derecho de carácter administrativo establecido anteriormente á favor de la Sociedad demandante, pues el de solicitar una marca de fábrica no lleva consigo el derecho á obtenerla, siendo de la exclusiva competencia de la Administración activa el apreciar las causas que se opongan á su concesión, como encargada de velar por los intereses públicos amparando los de los particulares."—(Sent. 1º Marzo 1894.—(Gac. 20 Septiembre].—La misma doctrina: Sent de 19 de Mayo 1894.—(Gac. 8 de Octubre.)

Caducidad de marca.—Pérdida de una marca y cancelación de su título por haberse introducido en ella modificaciones que la confunden con otra de distinto poseedor.

Sent. del T. de lo C. A.—(20 Junio 1895.) D. J. Alvarez Martinez, apoderado de J. Menendez, dirigió instancia al gobernador general de Cuba, invocando el art. 43 del R. D. sobre marcas, y denunciando que la Sociedad "Henry Clay" había solicitado la inscripción en Lóndres de una denominada "Flor de Julian Alvarez", alterando el diseño de

la que con el mismo título poseia la Sociedad, es decir suprimiendo en el centro una partícula de, sustituyendo las iniciales A. G. por el monograma J. A., y encerrando la palabra Habana dentro de un semicírculo, mediante cuyas variaciones venía á confundirse dicha marca con la que era propiedad del denunciante, variaciones que aparecían hechas sin competente autorización, por lo que solicitaba se aplicase á la Sociedad denunciada lo dispuesto en el art. 42 del referido Real decreto. El gobernador general, estimando cierto el hecho denunciado por la ocupación en la fábrica Henry Clay de un hierro distinto del que fué autorizado para la misma, resolvió aplicar lo preceptuado en el art. 42 del Real decreto, ordenando que se recogiera y cancelase el título correspondiente, pero el Ministerio de Ultramar revocó esta providencia. Entónces Menéndez acudió al T. de lo C. A. que pronunció la siguiente sentencia:

Visto el art. 20 del Real decreto de 21 de Agosto de 1884, el 42 del tit. 7º, disposiciones penales y el 44:

"Considerando: que estos hechos demuestran claramente la variación que la expresada Sociedad introdujo en la marca ó hierro que adquirió... por todo lo cual, y conforme el precepto terminante del art. 42 antes citado, ha incurrido en la pérdida del derecho al uso de la marca referida, según estimó el gobernador de la isla de Cuba al mandar que se recogiera y cancelara el título correspondiente: y

"Considerando: que la competencia de aquella autoridad para dictar su acuerdo es evidente, ya por que el art. 42 que aplicó se halla incluido en el tit. 7º, que trata de las disposiciones penales, ya por corresponderle, á tenor del art. 44, declarar los casos en que procedan las correcciones, carácter que reviste la cancelación impuesta, que ninguna analogía tiene con la caducidad sometida á distinta jurisdicción, según el art. 20 del mismo Real decreto:

Se revoca la Real orden expedida por el Ministerio de Ultramar...; declarando en su lugar subsistente la resolución contenida en el acuerdo del gobernador de la Isla de Cuba. -(Gac. 16 de Octubre)

Semejanza ó Parecido de las Marcas Industriales:—Numerosas resoluciones dictadas en casos particulares fijan y desenvuelven la doctrina legal de la semejanza ó parecido de las marcas industriales. Extractamos las más importantes de esas resoluciones, que por ser también las que habrán de tener más frecuente aplicación en la práctica puede decirse que constituyen la jurisprudencia en la materia.

Real Orden de 17 de Noviembre de 1885. Aprobó la negativa del Gobierno general de esta Isla á inscribir la marca de fábrica «La Flor de F. Menéndez» por ser su rotulación casi idéntica á otra anteriormente usada por D. Fernando Menéndez y por que si bien la viñeta difiere en los detalles, es parecida en el conjunto á la última, caso previsto en el inciso 6º del art. 5º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884. Gaceta, 10 de Enero de 1886.

Real Orden de 8 de Junio de 1888. Desestima la alzada interpuesta contra la negativa del Gobierno general á inscribir la marca para tabacos titulada «Por Francisco Pérez del Río», cuya resolución se fundó en la semejanza existente entre el diseño del hierro que el interesado pretendía usar, y el que emplea otro industrial que acudió oponiéndose, lo que podía inducir á confusión por el público, eventualidad que debe evitar la Administración. Gaceta, 6 de Julio.

Real Orden de 23 de Junio de 1888. Autoriza la inscripción para la marca de tabacos «José Suárez y Armas» que habia sido negada por el Gobierno general de esta Isla. Sus fundamentos:

Visto el art. 5º del Reglamento de 21 de Agosto de 1884, en el cual se prohiben los distintivos que por su semejanza ó parecido á otros ya otorgados, induzcan á confusión ó error. Considerando: que la única razón en que se funda la negativa de V. E. á la inscripción de la marca «José Suárez Armas» consiste en la semejanza de nombre y apellido de los interesados con algun otro fabricante del mismo artículo, pero no en los dibujos, diseños, viñetas ó títulos de fábrica, que son los distintivos á que se refiere en realidad el artículo citado. Considerando: que no sería justo negar á un fabricante cualquiera el permiso de estampar su nombre y apellido en los artículos de su fabricación, siempre que los demás detalles de la marca sean tales, que no puedan dar lugar á confusión con la de otro fabricante que tenga nombre y apellido igual ó parecido, S. M. el Rey [que D. G.] y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se proceda á la inscripción de la marca para tabacos «José Suárez Armas», expidiéndose á los interesados el correspondiente certificado de propiedad». Gaceta, 29 de Julio de 1888.

Real Orden de 3 de Junio de 1888. Confirmó la negativa del Registro de la marca para cigarros «La Primera,» por oponerse el propietario de la titulada «El Premio», ya inscripta, á causa de existir semejanza de detalles entre los diseños de una y otra, bastante á dar lugar á confusión ó error. Gaceta 8 de Julio de 1888.

Real Orden de 5 de Diciembre de 1888. Confirmando la negativa del Gobierno general á inscribir las marcas para tabacos «La India Santiaguera» y «La Flor de Pedro Martínez». Sus fundamentos: «Resultando: que la Unión de Fabricantes de Tabacos ha informado que debia de negarse la inscripción de una y otra marca por que en cuanto á la primera, puede confundirse con otras de nombres parecidos, ya inscriptas, y en cuanto á la segunda no haber presentado el recurrente documento alguno para acreditar que está autorizado para usar el nombre de P. Martínez, que es el de otro fabricante, presenta en la viñeta, denominada Vista, mucha semejanza con la de otra marca auturizada anteriormente. Resultando: que la Sociedad Económica ha opinado tambien que debía negarse la inscripción de la primera por la razón antes dicha, pudiendo concederse la segunda siempre que el recurrente retire ó sustituya el diseño de la vista con otro. Considerando: que aun cuan-

do el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, no prohibe terminantemente la inscripcición demarcas con nombre y apellido de fabricante distinto del que solicita, esta prohibición se deriva del sentido general del texto de dicha soberana disposición, en el cual se supone que el solicitante es el mismo fabricante, sin que quepa admitir en su lugar más que á quien presente autorización. Considerando: que en cuanto á la marca «La India Santiaguera» hay semejanza de nombre con otras ya inscriptas, y que según resulta de los iuformes de la Unión de Fabricantes de Tabacos y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, lo propio sucede en cuanto á alguna viñeta de las qua componen la marca «Flor de P. Martínez». Gaceta 11 de Enero de 1889.

Solicitada la inscripción de las marcas para tabacos tituladas «Pussy», «La Importancia» y «La Mercantil,» expuso la Unión de Fabricantes que las dos primeras pertenecían á las que considera anónimas por carecer de indicación del nombre del fabricante y domicilio de la fábrica, cuya omisión se hace generalmente con objeto de ceder luego la propiedad á comerciantes extranjeros, ocasionando grave daño á la industria de esta Isla. Y respecto á la marca «La Mercantil,» que no debía concederse por estar inscripta ya «La Comercial.» La Real Sociedad Económica de Amigos del País informó que era de accederse á lo solicitado por estar cumplidos todos los requisitos de la legislación vigente. Dictamen del Exmo. Consejo de Administración: Según el artículo 1º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, son marcas de fábrica los nombres de los fabricantes, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su clase y forma, que sirvan para que el fabricante pueda señalar sus productos ó mercancías, con el objeto de que el público los conozca y distinga sin confundirlos con otros. De la redacción de este artículo se desprende que no es preciso que la marca mencione todas estas circunstancias, sino que basta una ó más, si señalan los productos, á fin de que el público los conozca y distinga sin confundirlos con otros. Así pués, el nombre del fabricante puede expresarse en la marca, pero no es indispensable que en ella figure con tal que se haga cualquiera otra de las indicaciones señaladas en el artículo. Y así viene observándose en la práctica, por que algunas marcas contienen dichos nombres, y otras solo las iniciales y otras carecen de los unos y de las otras. El nombre del peticionario ha de figurar ciertamente en la solicitud, en la nota detallada que con ella ha de presentarse y en la concesión, pero no hay necesidad de que vaya expresado en la marca. En cuanto á la denominación «La Mercantil,» el Consejo entiende que no es obstáculo para el certificado la circunstancia de que ya exista una marca titulada «La Comercial», por que mercantil y comercial no son sinónimos gramaticalmente y no hay temor de que esos dos nombres produzcan la confusión y los errores que el legislador se propone evitar. En conclusión, el Consejo entien-

de que pueden expedirse los certificados de propiedad que D. Jesús Fernández y C.ª solicitan.» Gaceta 11 de Enero de 1889.

Pedida la inscripción de las marcas para tabacos, «La Flor de Campanini» y «Flor de Pullman», informó el Exmo. Consejo de Administración de esta Isla, en 14 de Diciembre de 1888, lo siguiente: «La Unión de Fabricantes de Tabacos, informa que ambas marcas, pertenecen á las que considera anónimas, por carecer de indicaciones del nombre de los propietarios y del domicilio de la fábrica, y agrega que el nombre de la segunda es el del constructor de unos wagones de ferrocarriles, por lo que entiende que debe exigirse la autorización que previene el inciso 8º, art. 5º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884. La Real Sociedad Económica de Amigos del País informa á su vez, que es de accederse al registro solicitado, por haber cumplido el peticionario con todos los requisitos de la legislación vigente. Lo que prohibe el inciso 8º, art. 5º del Real Decreto citado, es que en las distintivas de una marca figuren los retratos de personas que vivan, á menos de obtener de ellos el competente permiso, y los de personas que hayan fallecido, si sus parientes dentro del cuarto grado civil, se oponen á la concesión. La prohibición no se extiende á los nombres, ni apellidos, sino tan solo á los retratos, por que estos son los que identifican por modo indudable á la persona. Por lo demás, el art. 1º del citado Real Decreto, dice que son marcas de fábrica, los nombres de los fabricantes, las denominaciones, emblemas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas, ó signos, cualquiera que sea su forma, que sirvan para que el fabricante pueda señalar sus productos ó mercancías, con objeto de que el público las conozca y distinga sin confundirlas con otras. De la redacción de este artículo se desprende, que no es preciso que la marca mencione todas esas circunstancias, sino que bastan una ó más, si señalan los productos con objeto de que el público los conozca y distinga, sin confundirlos con otros. Así, pues, el nombre del fabricante puede expresarse en la marca, pero no es indispensable que en ella figure, con tal que se haga cualquiera otra de las indicaciones señaladas en el artículo. Y así viene observándose en la práctica, por que algunas marcas contienen dichos nombres, otras solo las iniciales, y otras carecen de los unos y de las otras. El nombre del peticionario ha de figurar ciertamente en la solicitud, en la nota detallada que con ella ha de presentarse, y en la concesión; pero no hay necesidad de que vaya expresado en la marca. El Consejo entiende por consiguiente, que puede expedirse el certificado de propiedad que los Sres. W. Looft y Compañía solicitan. Aceptado este dictámen por el Gobierno General, se publicó como resolución en la Gaceta de 13 de Enero de 1889.

Real Orden de 23 de Febrero de 1889. Confirmó la negativa de inscripción de una marca por imitar el dibujo monedas nacionales de cinco pesetas y pesos mexicanos, contener el busto de un monarca, y las armas de México, cuyo uso prohibe la legislación vigente: concurriendo además la circunstancia de que la inscripción de la marca no

concuerda con los objetos en ella representados, ardid empleado para sorprender á la Administración. Gaceta 23 de Marzo.

Real Orden de 28 de Febrero de 1884. Confirmó la negativa para la marca de tabacos titulada «Regalía Inglesa», por que usándose en la industria los términos «Regalía y Regalía Británica», podía confundirse con ellos el título de la marca que se trataba de inscribir; caso comprendido en el inciso 3º del art. 5º de este Real Decreto. Gaceta, 24 de Marzo.

Real Orden de 13 de Febrero de 1889. Confirmó la negativa de inscripción de la marca para tabacos «La Nobleza» por haber registradas otras de análoga denominación, como «El Noble» y «La Aristocracia», que por su semejanza con la primera podian inducir á confusión; por no haberse justificado previamente que el interesado tuviese autorización para usar algunos de los escudos, insignias y emblemas que aparecían en el dibujo de la nueva marca; y sobre todo por que formaba parte de ella el diseño de una medalla de premio de Exposición, siendo asi que el Jurado de dicho certámen no había aún terminado sus tareas cuando se solicitó la inscripción de la marca, conato de engaño al público, esto último, que sirvió de fundamento principal para la negativa. Gaceta, 29 de Marzo.

Real Orden de 25 de Abril de 1889. Aprueba la negativa de inscripción de una marca para tabacos titulada «La Corola», por la semejanza de la composición ortográfica de ese término con el de «La Corona», ya registrada, fáciles de confundirse, bastando que, al verificarse la impresión del hierro la marca quedase borrosa ó desfigurada la única letra que diferencia los dos vocablos: resultando idénticas tambien á las de otras marcas ya inscriptas, algunas de las viñetas de la titulada «La Corola». Gaceta, 31 de Marzo.

CIVIL

Indivisibilidad de las marcas:—Uso de las mismas cuando tienen derecho á su propiedad más de una persona.

Sent. 14 Abril 1884.—D. Gregorio Ridaura y otros, miembros de la sociedad mercantil dedicada á la fabricación y explotación de libritos de papel de fumar, con la marca «El Caballo», de que era dueña la compañía, con prohibición de usarla todos y cada uno de los socios, entablaron demanda contra uno de estos, D. Máximo Ridaura, en la que ejercitando la acción *communi dividundo* pidieron que la citada marca pertenecía á los individuos que formaron la referida compañía, ó á sus herederos, y se condenase á D. Máximo á que dentro de tercero día nombrase peritos para que, en unión de los designados por los demandantes, y tercero en su caso, justipreciase la marca y procediera á adjudicarla á uno de los comuneros por convenio entre todos, ó á falta de acuerdo al que más diera por ella. Estimada la demanda, interpuso la parte demandada recurso de casación, por haberse infringido en su

concepto el R. D. de 20 de Noviembre de 1850 y la R. O. de 11 de Abril de 1858, la jurisprudencia de que nadie puede ir contra sus propios actos, el art. 10 de la Constitución, la la ley 2ª, tit. IV, lib. III del Fuero Real y la 10 tit. XV, Part. 6ª

El T. S. declara no haber lugar al recurso:

«Considerando que los sellos y marcas de fábrica por su condición esencial y objeto á que se destinan son indivisibles, pues de otro modo y si, concedido el uso de alguno de estos distintivos á una sociedad mercantil ó colectiva de cualquiera otra clase, á su disolución pudiera y hubiera de partirse entre los socios, no se realizaría una verdadera división en que cada uno llevara las partes del todo que le correspondiesen, sino una multiplicación de ese todo tantas veces cuantos fueran los indivíduos á quienes se adjudicara.

Considerando que dada la indivisibilidad de la marca «El Caballo Blanco», objeto de este pleito, y que su uso en comun corresponde á las partes que en él han intervenido, la Sala sentenciadora, al determinar en la sentencia, atemperándose á lo dispuesto en la ley 2ª, tit. IV, libro III del Fuero Real, y 10, título XV de la Part. 6ª, la forma y manera en que debe hacerse la adjudicación de dicha marca, no infringe las dos citadas leyes ni el R. D. de 20 de Noviembre de 1850, doctrinas de este Supremo Tribunal, y art. 10 de la Constitución del Estado, que se citan en los cinco motivos del recurso» Gac. 4 Septiembre.

Nulidad de marca de fábrica.—Porque contiene indicaciones capaces de confundirla con otra anterior y porque fué otorgada sin conocimiento y audiencia, en su caso, de los que pudieran oponerse á su concesión.

Sent. 5 de Mayo de 1887.—A instancia de la Sociedad Alvarez García y compañía se expidió por el Gobernador General de la Isla de Cuba el certificado correspondiente de la marca de fábrica de tabacos «Daniel Webster».—D. Luis Marx, que un año antes habia obtenido de la misma autoridad el registro de las marcas de fábrica, tambien de tabacos, «La Flor de Daniel Webster», de su propiedad, solicitó la nulidad ó suspensión de la anterior, y no habiéndolo conseguido, dedujo su derecho ante los Tribunales ordinarios manifestando que dicha marca reclamada habia sido inscrita con posterioridad á la suya y que no se habia llenado. respecto de la misma, el requisito de la publicación.

Sustanciado el juicio y seguido en dos instancias, en ambas recayó sentencia absolutoria de la demanda. Contra la de la Audiencia de la Habana ha interpuesto Marx, recurso de casación por considerar infringidos los artículos 7º y 12 del R. D. de 20 de Noviembre de 1850, vigente para el caso actual en la Isla de Cuba por la circular de 8 de Marzo de 1870 mandado á cumplir desde el reglamento de Marzo de 1882. El T. S. casa y anula el fallo:

«Considerando que las marcas de fábrica y de comercio constituyen una propiedad industrial tan legítima y respetable como las demas

que el derecho reconoce; y que ni la ley consiente el uso de dichas marcas con indicaciones capaces de engañar al comprador sobre la naturaleza del producto, ni el imitarlas de tal suerte que pueda aquél incurrir en equivocación ó error confundiéndolas con las verdaderas:

Considerando que en el caso de autos, el recurrente D. Luis Marx, fabricante de tabacos, estaba en posesión legal del uso de la marca nombrada «Flor de Daniel Webster,» cuando la Sociedad Alvarez García y Cª solicitó y obtuvo el certificado de otra marca titulada únicamente «Daniel Webster» que lo esencial de dicha primera marca, su nota más saliente y característica, lo que constituye realmente su distintivo peculiar, que aplicado á otra marca puede inducir á error al consumidor, es la expresión del nombre y apellido del jurisconsulto americano que en ella figura, careciendo de importancia las variaciones que se notan en los cuños, sellos y viñetas de una y otra marca; y que en tal virtud la sentencia reclamada, que se funda en esas diferencias de detalle para no dar lugar á la demanda, interpretó erróneamente la letra y espíritu del R. O. de 20 de Noviembre de 1850, que se hizo extensivo á Cuba con las modificaciones contenidas en el reglamento aprobado por R. O. de 31 de Marzo de 1882 que era el vigente á la sazón, é infringe el artículo 7º del mismo, con arreglo al cual no pueden los fabricantes adoptar para los productos de sus fábricas los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de existencia:

Considerando, además, que ni resulta debidamente acreditado que se tomase razón en el oportuno Registro de la marca nombrada «Daniel Webster», ni fué publicada en la Gaceta, como era indispensable, la petición formulada por la Sociedad Alvarez García y Compañía, en 9 de Octubre de 1882; que esa falta de publicación constituye un vicio inductivo de nulidad de la patente ó diploma concedido para el uso de dicha marca, toda vez que fué ésta otorgada sin conocimiento y audiencia, en su caso, de los que pudieran oponerse á su concesión; y que en ese concepto, la sentencia recurrida, que dá valor á la expresada marca, mucho más en oposición con otra legítima y anteriormente inscripta ó registrada, infringe tambien la regla primera del artículo 11 del referido reglamento de 31 de Marzo del propio año de 1882, que concuerda con lo establecido en el art. 12 del citada R. D. de 20 de Noviembre de 1850. Gac. 2 Septiembre.

Usurpación de marcas y títulos:—No es lícito el uso de marcas parecidas á las que son propiedad de otro y que al imitarse deliberadamente en productos análogos de distinta procedencia, pueden inducir á error ó confusión.

Sent. 12 Junio 1893.—En pleito seguido á instancia de D. Edmundo Meric, gerente de la «Compañía Colonial», dedicada á la fabricación y expendición de chocolate, contra D. Jaime Boix, productor del mismo artículo, pronunció sentencia la Sala 2ª de la Audiencia de Barcelona declarando que D. Jaime Boix carece de derecho para usar en los enva-

ses, pastas, papel de cubiertas y anuncios de sus chocolates, los dibujos, sellos y demás distintivos que viene usando, imitando los que la «Compañía Colonial» estampa en sus cubiertas de los premios ó recompensas obtenidos por esta Sociedad, y especialmente en cuanto se refiere á la estampación de la palabra Colonial en los envases y pastas, y á la imitación de las dos áncoras cruzadas, que son el distintivo de la «Compañía Colonial», propiedad de D. Edmundo Meric, según la concesión de marca obtenida por éste en 20 de Diciembre de 1884, y condenando, en su consecuencia, al referido D. Jaime Boix á que deje de usar en los envases, pastas, papel de sus cubiertas y anuncios los círculos imitativos de dichos premios ó medallas y así mismo deje de usar la palabra Colonial tanto en sus pastas como en sus envases y anuncios y el lazo imitando las dos áncoras cruzadas. Boix interpuso recurso de casación por entender que la sentencia infringia el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 y la doctrina concordante, y que apreciaba con error la prueba. El T. S. declara no haber lugar al recurso:

«Considerando que el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, y la jurisprudencia con él concordante garantiza y protege directa y eficazmente las marcas y distintivos de comercio que cuando se han obtenido con los requisitos y formalidades determinadas en aquel, constituyen una verdadera y positiva propiedad industrial con todos los atributos y condiciones de las demás propiedades; prohibiendo la usurpación de marcas y distintivos; y equiparando á esta la imitación de signos que con propósitos más ó ménos intencionados, nunca lícitos, den ó puedan dar lugar á confusión entre los productos de legítima procedencia y los que no lo sean, induciendo á error al que compra y atacando los derechos del fabricante de buena fé, dueño de la marca:

«Considerando que la sentencia recurrida aprecia por el conjunto de pruebas que entre los envoltorios de chocolates de Meric y los de Boix se observa una gran semejanza no casual, y sí perfectamente calculada, que induce á confusión; y esto supuesto, al condenar á Boix á que deje de usar en los envases, pastas, papel de sus cubiertas y anuncios, los círculos imitativos de los premios obtenidos por la «Compañía Colonial», y tambien á que deje de usar la palabra Colonial y el lazo imitativo de las dos áncoras cruzadas en sus pastas, envoltorios y anuncios, no infringe el artículo 7º del Real decreto y la doctrina legal citados en los motivo 1 y 3 del recurso; no viola el artículo 9º invocado en el motivo 2, porque el sello de los dos círculos concéntricos con dos áncoras y la inscripción «Compañía Colonial» que estampa Meric, en sus pastas, y es uno de los distintivos de su marca, no constituye otra marca nueva, como quiere suponer sin fundamento el recurrente, no existe disposición alguna que prohiba é impida á Meric, valerse de su sello, ni ménos que autorice á Boix á una imitación que no figura en su marca y pugna con la de Meric, y no comete tampoco la

infracción alegada en el motivo 4, pues no hay ni puede haber incongruencia cuando la sentencia se ajusta como lo ha verificado la recurrida, á lo genéricamente pedido en la demanda y contestación:

«Considerando que la Sala sentenciadora no ha incurrido en los errores de hecho alegados en los motivos 5º y 6º, toda vez que siendo de su exclusiva competencia apreciar las pruebas, ha podido y debido hacerlo de todos los elementos de que se componen, y consiguientemente de la inspección ocular practicada á instancia de las partes, y de las Gacetas y papel para envolver chocolates traidos por las mismas á los autos; y como quiera que no resulta acreditada la existencia de tales supuestos errores, y la sentencia recurrida se apoya en la apreciación hecha por el conjunto de pruebas, que no ha sido impugnada debidamente, claro es que no puede el recurrente combatir aislados elementos de aquellas, y fundar en estos recurso de casación, encaminado á destruir una afirmación legal que, en el caso presente, es y no puede menos de ser inalterable. Gac. 28 de Octubre.

Apellido empleado como marca:—Uso indebido del apellido de un industrial acreditado, como parte de una marca, por otro industrial, cuyo segundo apellido era igual al de aquel.

Sent. 11 de Octubre de 1900.- D. Juan Brochi registró á su favor, mediante los requisitos dispuestos para estos casos, la marca para vino Vermouth titulada «Martini é Rossi de Turin,» y acreditada como tal en el mercado. Fué adquirida luego dicha marca por D. Héctor Avignone y Giusti, mediante escritura pública en la cual se reconocía haber pasado á su propiedad dicha marca con los diseños autorizados de la misma.

Las etiquetas del Vermouth Torino fabricado por «Martini é Rossi», é importado exclusivamente en Cuba por J. Brochi y Compañía, comprendían, la principal, entre otros detalles de dibujo y colorido, un letrero: «Vino Vermouth de Turin», y otro letrero: «Martini y Rossi, sucesores de Martini, Sala y Compañia». La segunda etiqueta, un letrero que dice: «J. Brochi y Compañía únicos importadores para la Isla de Cuba, Vermouth, Martini y Rossi». Y otra etiqueta, en idioma italiano: «Aguarentigia del Nostro producto Martini é Rossi».

Conociendo estos antecedentes D. Gustavo Della-Luna Brochi, sobrino por linea materna del D. Juan Brochi, establecido tambien en el comercio de licores, se dedicó á expender Vino Vermouth Torino con la siguiente indicación: «G. D. Brochi y Compañía, Monserrate número cincuenta y uno Habana, omitiendo su primer apellido Della-Luna y empleando en su lugar el segundo, que es el materno, Brochi; es decir el que era mas conocido en el comercio; procedimiento que estimó Avignone ser perjudicial á sus intereses.

Sostenido pleito sobre el mejor derecho que uno ú otro pudiera tener al uso de sus respectivas denominaciones ó distintivos industriales, el Juzgado de primera Instancia del Distrito de la Catedral, en sentencia en 6 de Diciembre de 1899, teniedo en cuenta que por el de-

mandante se ha justificado su derecho en la marca Vermouth Torino que fabricaban en Italia los señores Martini é Rossi, despues Martini é Sala, y de que era apoderado en esta Isla, D. Juan Brochi, á cuyo nombre se inscribió y á quien se expidió título de propiedad, usando el membrete ó etiqueta J. Brochi y Compañía de la que se tomó razón en el Gobierno Civil de esta Provincia, habiéndose luego trasmitido al demandante por escritura de la que tambien se tomó razón en el mencionado Gobierno Civil, asi como de los diseños autorizados por la misma, y que igualmente se ha justificado la expendición por el demandado Gustavo Della-Luna y Brochi de un producto industrial de idéntica clase con la marca que usa en la tarjeta y en los membretes de su casa comercial, figurando en aquella solamente con todas sus letras el apellido Brochi, único que se destaca y percibe visiblemente por el público consumidor, que no puede fijarse en las iniciales en que tan solo se diferencian ambas marcas, casi iguales, produciéndose por ello la confusión de una con otra á que aluden las resoluciones de la Secretaría del Ramo denegatorias de la inscripción pedida por el demandado, quien en tal virtud, ha usado indebidamente del diseño ó marca que ha producido dicha confusión, ocasionando al demandante perjuicios evidentes, cuya cuantía no es aun estimable en el juicio, mientras el demandado, por su parte, ni por la naturaleza y calidad de la prueba testifical traida, ni por la documental que ha exhibido y que lejos de destruir corrobora los derechos del actor, ha podido enervar ni aminorar la razón derecha con que este ha interpuesto su demanda, declaró esta con lugar y sin lugar la reconvención propuesta por el demandado, de la cual absolvió al primero, decretando que el último no tenia derecho á usar el membrete, marca ó rótulo «Vermouth Torino G. D. Brochi y Compañía» y condenándolo en consecuencia, á que se abstenga de su uso, como tambien á que indemnice al actor los perjuicics que le ha ocasionado por el uso indebido que ha venido haciendo de la citada marca y cuyo importe en cantidad líquida se fijará y hará efectivo por los trámites establecidos para la ejecución de las sentencias, é imponiendo además al demandado las costas del litigio.

Apelada la referida sentencia por el demandado y confirmada según queda dicho en virtud de sus propios fundamentos por la que dictó, con fecha veinte y nueve de Junio del corriente año la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, que á la vez condenó al apelante en las costas de la apelación; contra este fallo interpuso la misma parte recurso de casación por infracción de ley, que dice autorizado por el caso primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil consignando como motivos del recurso, primero: que se ha infringido por indebida aplicación el Real Decroto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro por cuanto en la sentencia se condena al demandado á no usar el membrete, marca ó título «Vermouth Torino G. D. Brochi y Compañía» por que con él se induce á error al comprador, confundiéndolo con la marca Vermouth Torino

J. Brochi y Compañía, siendo asi que no hay ninguna marca de este nombre sino que la extinguida sociedad «J. Brochi y Compañía» usaba unas etiquetas por la que expresaba que era el único importador de «Vermouth Torino de Rossi y Compañía», segundo: que tambien infringe la sentencia la doctrina contenida en la Real Orden de veinte y tres de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho y resolución del Gobierno General de la Isla inserta en la Gaceta de trece de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, aplicables como doctrina legal. Admitido y sustanciado el recurso, declaró el Tribunal Supremo no haber lugar al mismo:

Considerando: en cuanto al primer motivo del recurso, el recurrente no ha expresado con la precisión y claridad dispuestas en el número cuarto del artículo quinto de la Orden número noventa y dos del año mil ochocientos noventa y nueve, cual es la ley infringida por el Tribunal sentenciador, limitándose á citar el Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, sin referirse particularmente á ninguna de sus numerosas y distintas disposiciones, como era indispensable que lo hiciera para determinar de modo concreto é inequívoco la infracción legal que ha de constituir la materia misma del recurso, el cual, en razón de tal defecto, era inadmisible en esta parte, según lo que previene el artículo onceno en relación con el séptimo de la Orden antedicha; concurriendo además, al propio efecto de ser improcedente su admisión, la circunstancia de que en dicho motivo, al exponerse el concepto en que se supone infringido el Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, se plantea una simple cuestión de hecho relativa á la posible confusión entre dos marcas industriales, cuestión que, por su índole, habiendo sido objeto de la prueba y de la apreciación judicial sobre esta última, no puede legalmente proponerse en otro caso ni bajo otra forma, según el número séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento, que cuando la prueba se haya apreciado erróneamente, con error de derecho, que deberá expresarse en el recurso, señalando las leyes ó doctrinas, referentes al valor de aquéllas y violadas en el fallo, ó con evidente error de hecho resultante de documentos ó de autos auténticos que se habrán de mencionar al recurrir, sin que ni una ni otra cosa haya efectuado el recurrente, que, por otra parte, si bien en realidad sustituye la apreciación, contenida en la sentencia, de ser casi iguales y confundirse la marca perteneciente al demandante y la que indebidamente explotaba el demandado, por su propia apreciación de no ser posible confundirlas, porque no hay ninguna marca de Vermouth Torino con el nombre de J. Brochi y Compañía, contradiciendo asi la declaración judicial que estima demostrada la inscripción á nombre de Juan Brochi y la expedición á éste del título de propiedad de una marca de Vermouth Torino, con uso del membrete ó etiqueta J. Brochi y Compañía, de que se tomó razón en el Gobierno Civil, al impugnar en tales términos el criterio del juzgador sobre ese particular de puro he-

cho ni siquiera invoca el aludido texto procesal, único que permite proponer en casación cuestiones de semejante especie, resultando de ello que, por no citarse en el escrito de interposición el precepto legal que autorice el recurso en este extremo, debió ser denegada su admisión en observancia del ya expresado artículo once en relación con el séptimo de la Orden número noventa y dos del año presente:

Considerando: que, de conformidad con las disposiciones últimamente mencionadas, debió asimismo denegarse la admisión de este recurso, en cuanto al segundo motivo que comprende, en el que no se expresa doctrina legal alguna cuya infracción pueda dar lugar á casación, porque no tienen, ni es posible concederles tal carácter, las decisiones pronunciadas por el Gobierno General de esta Isla ó por el Ministerio de Ultramar al resolver los expedientes administrativos motivados por solicitudes de concesión ó de inscripción de marcas, á menos que el criterio sentado por la Administración al interpretar la ley del ramo en los asuntos que le corresponde conocer haya sido reconocido y declarado en la jurisprudencia por los Tribunales de Justicia, á quienes exclusivamente incumbe decidir las cuestiones que se susciten acerca del dominio y posesión de marcas y con ocasión de ello establecer en la materia la doctrina legal que pueda servir de fundamento á un recurso de esta clase; pero aún en el caso en que tuviesen semejante fuerza las resoluciones que invoca el recurrente y prescindiendo de que no precisa claramente, ni en manera alguna, el concepto en que se hayan infringido contrayéndose á la sencilla mención de ellas y á la mera afirmación de ser ambas aplicables como doctrina legal, sin explicar por qué lo son, de todas suertes, este motivo del recurso resultaría ineficaz, atendida la notoria impertinencia de ambas resoluciones al caso del presente juicio, pues, declarándose por la Real Orden de veinte y tres de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, que no sería justo negar á un fabricante cualquiera el permiso de estampar su nombre y apellido en los artículos de su fabricación, siempre que los demás detalles de la marca sean tales que no puedan dar lugar á confusión con la de otro fabricante que tenga nombre y apellido igual ó parecido, y limitada la resolución del Gobierno General de esta Isla, de fecha ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, publicada en la "Gaceta de la Habana" del siguiente día trece, á declarar que no es motivo para negar la concesión de marcas la circunstancia de no aparecer en ellas el nombre de los fabricantes, porque, si bien éste puede figurar, no es indisponsable que figure en las marcas en calidad de distintivo, con tal que se haga cualquiera otra de las indicaciones señaladas en el artículo primero del Real Decreto ya citado, con objeto de que el público conozca y distinga los productos sin confundirlos con otros, claro está que la doctrina consignada en la primera de dichas resoluciones administrativas no se infringe ni la otra se ha podido infringir por un fallo que descansa precisamente en la confusión que ocurre entre dos marcas en las cuales aparece el mismo apellido.—Gac. 20 de Marzo de 1901.

Nulidad de concesion de Marca:—A los efectos de la concesión de marcas nuevas, con relación á otras ya concedidas, no ha de tomarse en cuenta solamente la semejanza, identidad ó parecido de los símbolos ó emblemas adoptados, sino tambien la impresión que produzca en conjunto la marca.

Sent. 14 de Marzo de 1902 - Gil Alonso Balbin, vecino de Sancti Spiritus, solicitó del Gobierno Civil de la Provincia de Santa Clara en diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, la inscripción de la marca para cigarros denominada «La Protectora», cuya descripción y diseño acompañó, y promovido el correspondiente expediente, informaron en él: la «Unión de los Fabricantes de Tabacos y Cigarros de la Habana», que no procedía la inscripción del diseño por ser casi un calco del que fué inscripto en veinte y tres de Febrero de mil ochocientos noventa y siete á nombre de Pérez y Díaz con el título «La Vencedora», para la misma industria; adquirido despues por la sociedad mercantil «Havana Commercial Company»; y la Sociedad Económica de Amigos del Pais, que procedía la inscripción de la marca, por que las analogías ó semejanza que guardaba con «La Vencedora» no eran bastantes para inducir á confusión ó error; y la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria, por acuerdo de diez y ocho de Abril de mil novecientos, concedió la inscripción de la marca solicitada.

Contra la expresada resolución estableció la Sociedad «Havana Commercial Company» recurso contencioso-administrativo.

La Sala sentenciadora, estimando por la comparación de los diseños usados por las fábricas «La Vencedora» y «La Protectora» que á la simple vista el último guarda parecido ó semejanza bastante para inducir á error confundiéndose con el primero, declaró con lugar la demanda y en su consecuencia nula y sin efecto la concesión hecha por la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio á favor de Gil Alonso Balbin de la marca para fábrica de cigarros «La Protectora», con los demás pronunciamientos pertinentes.

Contra esta sentencia interpuso el Ministerio Fiscal recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal, fundándolo en los casos séptimo y primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando al efecto los siguientes motivos:

Primero: Error de hecho en la apreciación de la prueba al estimar la Sala sentenciadora que entre las dos marcas existe semejanza que induce fácilmente á error y á que se confundan cuando el Ministerio recurrente entiende que la más ligera inspección de las expresadas marcas revela una disimilitud tan grande y notable entre ellas, que en el orden normal de los fenómenos perceptivos resulta infundado el temor de que con perjuicio de sus respectivos dueños el consumidor habitual de alguna de ambas acepte otra distinta de la que se proponga adquirir señalando como documentos autenticos de los cuales aparece demostrada la equivocación evidente del juzgador, los diseños de marcas que obran en los folios veinte y seis, veinte y seis vuelto y veinte y siete de

los autos, que son los mismos á que se refiere el primer Considerando de la sentencia.

Segundo: Infracción de los artículos doce, párrafo cuarto; quinto, párrafo sexto; primero y quince del R. D. de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, por indebida aplicación, por que los preceptos de dichos artículos son aplicables á marcas que induzcan á confusión ó error, pero no á aquellas como las que dieron origen al presente pleito, en que este no sucede.

Tercero: Infracción de la doctrina legal, también aplicada en la sentencia, que se deriva de las del Tribunal Supremo de España de cinco de Mayo y catorce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete y doce de Junio de mil ochocientos noventa y tres, por la misma razón consignada en el párrafo anterior. Se declara no haber lugar al recurso.

Primero: Considerando que á los fólios veinte y seis, veinte y seies vuelto y veinte y siete de los autos obran unas envolturas para cigarros, pegados á una hoja de papel blanco, con una mera indicación escrita de ser una de ellas de «La Protectora» ya usada, otra de la misma fábrica sin usar, y la otra «La Vencedora», «lo cual no es, ni merece el concepto de documento, ni como tal aparece que se hayan traido al pleito, por la parte que los acompaña, pues á juzgar por su escrito de demanda, los tales diseños, adjuntos á esta, tienen por objeto materializar la descripción, que por escrito se hace de ellos en los hechos de la dicha demanda, pudiendo considerarse, por tanto, como parte integrante en la misma: por cuya razón no puede ser eficaz invocarlos en casación para demostrar con ellos un error de hecho atribuido á la Sala sentenciadora, solo demostrable por medio de documento ó auto autenticos, cuyos caracteres no tiene en manera alguna el contenido de los citados fólios.

Segundo: Considerando que descansando las otras infracciones que se invocan en el recurso, en el error de hecho atribuido á la Sala, y no habiendose demostrado este error, procede desestimar los motivos en que dichas infracciones se alegan, las cuales, por otra parte no resultan cometidas en el concepto que indica el recurrente, pues á los efectos de concesión de marcas nuevas con relación á otras ya concedidas, por el debido cumplimiento de los artículos primero, número sexto del quinto y cuarto del doce del R. D. de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, no ha de tomarse en cuenta solamente la semejanza, identidad ó parecido de los símbolos ó emblemas adoptados, sino también la impresión que produzca en conjunto la marca, y si de ambos elementos resultare posible la confusión, el simple error, que la ley trata de evitar, es procedente denegar la concesión al nuevo solicitante, como lo ha declarado la Sala sentenciadora, después de examinar y apreciar en detalles y en conjunto las dos marcas objeto de este pleito. (Gaceta 29 de Junio de 1902.)

Nulidad de concesión de una marca.—El artículo 36 del R. D. de 21 de Agosto de 1884, si prevé la posibilidad de que un industrial pida marcas diferentes, aunque parecidas para distinguir sus productos, no autoriza que con pretexto de una variación ó una nueva marca semejante á otra anterior del solitante, se conceda á éste una también semejante á otra concedida á un tercero.

Sent. 31 de Marzo de 1902.— Sent. N. 4. Solicitada por la Sociedad de Villar, Fernández y Gutiérrez de la Habana, la inscripción de una marca denominada «La Unión Española», de la Coruña, para distinguir cierta clase de chocolates, previo informe favorable de la Sociedad Económica de Amigos del País, se concedió la inscripción solicitada con la denominación de «La Española.»

Acudieron después los Sres. Alonso Jauma y Ca. como representantes de los Sres. Rubine é hijos propietarios de la marca «La Española», pidiendo que se declarase nula y caducada la marca anteriormente citada por entender que la misma se había concedido con infracción de lo que disponen los números 5 y 6 del artículo 5º del Decreto sobre Marcas, y apoyando su reclamación en el n. 6 del art. 18 de la propia ley, pues á primera vista se observaba que era fraudulenta, por que el nombre, designaciones, formas, colores, diseños é indicaciones de la misma en comparación con la de los exponentes inducían á confusión ó error.

La Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio resolvió en 14 de Noviembre de 1900 estimando, entre otras razones que no era de accederse á lo solicitado por los Sres. Alonso Jauma y Ca. porque sería revocar un acuerdo constitutivo de derecho á favor de los Sres. Villar Fernández y Gutiérrez y á ello se oponía el art. 27 del Decreto de 23 de Septiembre de 1888.

Contra esta resolución establecieron los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala respectiva de la Audiencia de la Habana, la cual declaró con lugar la demanda establecida, estimando entre otras razones legales la de que conforme al art. 4 del R. D. de 21 de Agosto de 1884, adquirida ó inscrita á nombre de Rubine é hijos propiedad de la marca de chocolate «La Española», éstos tienen derecho á oponerse á que usen Villar Fernández y Gutiérrez la marca «La Unión Española de la Coruña , cuyo diseño, á juicio del Tribunal tiene parecido ó semejanza con aquella é indicaciones bastantes para engañar al comprador, y declaró en su consecuencia nula y sin efecto la concesión hecha á favor de los Señores Villar, Fernández y Ca. de la marca de fábrica con el nombre de «Unión Española» de la Coruña, para distinguir chocolates, disponiendo así mismo su cancelación en el Registro de marcas de la Secretaria y en el Registro Mercantil correspondiente.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación, fundado en las causas primera, segunda, tercera, quinta, sexta y séptima del art. 1,690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por los siguientes motivos:

Primero. «En que el fallo otorga á los actores señores Rubine é Hijos más de lo pedido por éstos (caso tercero del artículo mil seis

cientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil). «En efecto, concedi- á mis poderdantes señores Villar, Fernández y Gutiérrez por resolución de la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria, de quince de Agosto de mil novecientos, el certificado de propiedad de la marca para distinguir chocolates «La Unión Española» de la Coruña, los señores Rubine é hijos, por escrito de doce de Octubre de dicho año, solicitaron de la propia Secretaría que declarase nulo y caducado el referido certificado de propiedad de marca, á cuya solicitud recayó la resolución del expresado Centro de catorce de Noviembre del msimo año, declarando no haber lugar á acceder á lo solicitado, porque ello sería revocar un acuerdo constitutivo de derecho á favor de mis mandantes, á lo que se oponía el artículo veintisiete del Decreto de veintitres de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y contra esa resolución de catorce de Noviembre y no contra la otra de quince de Agosto, fué contra la que los señores Rubine é hijos interpusieron el recurso contencioso-administrativo, según consta del escrito de los mismos señores, de fecha nueve de Enero de mil novecientos uno, que obra á fojas diez de la actuación. No obstante esto, los señores Rubine é hijos, al formalizar la demanda, no se limitaron á pedir que se revocara la resolución recurrida de catorce de Noviembre y se ordenara á la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria que la dictó, que entrando en el fondo de la cuestión resolviera si dichos señores tenían ó no derecho á lo que pedían, por las razones que alegaban, sino que, lejos de eso, solicitaron que se revocara la resolución no recurrida y firme ya de quince de Agosto que otorgó el certificado de propiedad de la marca. Y el Tribunal sentenciador, sin tener en cuenta que el escrito de interposición del recurso es el que precisa y determina la resolución reclamada y que todo lo que en el de demanda se pida que no verse sobre la revocación de la misma resolución, debe denegarse por no estar en grado, revoca la otra reclusión de quince de Agosto que no fué objeto de recurso; en cuyo concepto la sentencia recurrida otorga más de lo pedido en tiempo por los actores Rubine é Hijos.»

Segundo. «En que el fallo es contrario á la cosa juzgada, cuya excepción ha sido alegada oportunamente en el juicio (caso quince del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cuando los señores Rubine é Hijos formalizaron la demanda contencioso-administrativa, solicitaron en ésta, según se ha expuesto en el motivo anterior, que se revocara la resolución no reclamada de quince de Agosto de mil novecientos, por la que se había concedido á mis poderdantes el certificado de propiedad de la marca «La Unión Española de la Coruña.» Pues bien; en dicha oportunidad, ya esa resolución era firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, porque habiéndose mostrado sabedor de la misma los señores Rubine é Hijos, en el escrito que con fecha doce de Octubre de mil novecientos dirigieron á la expresada Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, de que se ha hecho mención en el motivo que precede, no interpusieron contra ella el recur-

so contencioso-administrativo dentro del término de tres meses que el artículo séptimo del Decreto Ley de lo Contencioso-Administrativo establece, á partir de la indicada fecha, término que, cuando se formalizaba la demanda por aquella parte, había decursado con exceso según alegué en mi escrito de contestación á la demanda; en cuyo concepto, por revocarse en la sentencia recurrida la mencionada resolución de quince de Agosto, el fallo es contrario á la cosa juzgada.»

Tercero. «En que la sentencia no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes (caso segundo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil).—Este motivo, similar del primero, descansa en el propio fundamento de hecho que aquél, porque siendo la única pretensión oportunamente deducida por los señores Rubine é Hijos, la de que se revocara la resolución de catorce de Noviembre de mil novecientos, según se ha expuesto anteriormente, al revocarse en la sentencia recurrida la otra resolución de quince de Agosto del propio año, se faltó á la congruencia que debe haber en toda sentencia entre lo pedido y lo otorgado.»

Cuarto. «En que por parte del Tribunal sentenciador ha habido abuso en el ejercicio de la jurisdicción, conociendo en asunto que no era de su competencia por razón de la materia (caso sexto del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.)—Aunque no alegué esta excepción porque no presumí que siendo la resolución recurrida la de catorce de Noviembre de mil novecientos el Tribunal revocara la de quince de Agosto del mismo año que otorgó á mis representados el certificado de propiedad de la marca «La Unión Española de la Coruña», ello no es óbice para que, al ser revocada la segunda de las expresadas resoluciones, se alegue este otro motivo de casación, puesto que la incompetencia que resulta en tal caso, es sustancial y como tal hasta de oficio debe ser declarada.—Así lo entendieron dos señores Magistrados de los cinco que fallaron este pleito, que formularon el voto particular que se lee á continuación de la sentencia. —Esos señores Magistrados, dado el punto de vista en que se colocó el Tribunal al fallar, ó sea en el que se dirigía á revocar la resolución de quince de Agosto, entendieron, y con su parecer muestro mi conformidad, que la materia no era contencioso-administrativa, sino civil, y que, por ende, correspondía su conocimiento á la jurisdicción ordinaria.—El Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, sobre la propiedad de marcas industriales, así lo establece al equiparar dichas marcas en su artículo quince á las demás propiedades muebles y al atribuir en sus artículos veinte y cuarenta y cinco á la competencia de los Tribunales ordinarios las cuestiones de posesión ó propiedad de dichas marcas originales por la concesión á distintas personas de marcas iguales ó parecidas; como en el presente caso pretenden los señores Rubine é Hijos que acontece.—Por ello y por estar expresamente exceptuados del conocimiento de los Tribunales contencioso-administrativos, las cuestiones de índole civil, según se previene en el

párrafo segundo del artículo cuarto del vigente Decreto Ley sobre lo contencioso-administrativo, es evidente que ha habido abuso por parte del Tribunal sentenciador en el ejercicio de la jurisdicción, al declarar, la caducidad de la marca «La Unión Española de la Coruña», por haber conocido de asunto que no era de su competencia por razón de la materia.

Quinto. «En que en la sentencia ha habido error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, con infracción del artículo treinta y seis del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro sobre propiedad de marcas industriales (caso séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.).—Siendo la semejanza de la marca «La Unión Española de la Coruña» con la marca «La Española» de Rubine é Hijos. la misma que esta marca guardaba con la marca «A la Española» de mis poderdantes, anterior á las otras dos, según consta de las pruebas periciales y de inspección ocular practicadas en el juicio; y teniendo por objeto la primera de las marcas indicadas, distinguir un producto de las fábricas de chocolates de mis mandantes, en cuya virtud se solicitó de conformidad con lo dispuesto en el artículo treinta y seis, párrafo segundo del Real Decreto citado de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro; es indudable que al apreciar el Tribunal en la sentencia, solo el parecido entre la marca «La Unión Española de la Coruña» y la marca «La Española» y no el existente entre estas dos marcas y la marca «A la Española» cometió el error de derecho á que se refiere el caso séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues venía obligado por el citado artículo treinta y seis del Real Decreto sobre propiedad de marcas industriales á apreciar el parecido de las tres marcas, en cuyo concepto infringe dicho artículo.—Los documentos auténticos que demuestran que el parecido de la marca «La Unión Española de la Coruña», es con la marca «A la Española«, ambas de mis poderdantes, y que si algún parecido hay entre la primera de dichas marcas y la marca «La Española» de Rubine é Hijos, es el mismo que existe entre esta última y la segunda denominada «A la Española», por lo que, siendo esta la más antigua, á la que han imitado mis poderdantes es á su propia marca, en uso del derecho que el citado articulo treinta y seis les otorga; son: el informe pericial que obra en autos, la prueba de inspección ocular que también obra en autos, y las declaraciones de los testigos, ó sea toda la prueba.»

Sexto. En que el fallo contiene violación del artículo treinta y seis del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro sobre propiedad de marcas industriales.—(Caso primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.) —El referido artículo otorga á los fabricantes que para una misma cosa pidan, con el objeto de distinguir su calidad ó con otro motivo, el uso de marcas diferentes, *aunque sean parecidas*, el derecho de que se les expida un certificado por cada variación que tenga la marca, expresando el uso especial de cada una, siempre que abonen los derechos que

previene el artículo veinte y ocho de dicho Real Decreto por cada certificado.—En su consecuencia, y dueños mis poderdantes de la marca para chocolates titulada «A la Española», hicieron uso del indicado derecho y solicitaron y obtuvieron la marca parecida á la citada, denominada «La Unión Española de la Coruña.»—De esta marca se les priva en la sentencia recurrida bajo el supuesto de tener parecido con otra marca titulada «La Española» otorgada á los señores Rubine é Hijos con posterioridad á la primera de mis poderdantes y semejantes á esta no obstante ser el mismo aquél y éste parecido, en cuyo concepto se infringe el mencionado artículo treinta y seis de dicho Real Decreto.»

Se declara no haber lugar al recurso:

Primero. Considerando que en el escrito de nueve de Enero de mil novecientos uno, obrante á fojas diez de los autos, por el cual interpuso la representación de los señores Rubine é Hijos el recurso contencioso-administrativo de donde se origina el presente de casación, expuso claramente que aquel lo establecía contra la resolución de quince de Agosto de mil novecientos que concedió á los Señores Villar, Fernández y Gutiérrez la marca para chocolates «La Unión Española de la Coruña» y en el otro escrito de veinte y ocho de Marzo siguiente, que obra á fojas cuarenta y dos, por el cual formalizó la demanda, pidió expresamente la revocación de dicha resolución de quince de Agosto con los demás pronunciamientos que estimó oportunos, razón de hecho suficiente para desestimar los motivos primero y tercero del recurso de casación que descansan en el supuesto notoriamente inexacto de que la resolución recurrida fué de catorce de Noviembre de mil novecientos y no la tan repetida de quince de Agosto anterior, que en realidad fué contra la cual se dedujo la demanda en la vía contencioso administrativa; y además, los motivos citados son improcedentes, porque al declarar la Sala sentenciadora con lugar la antedicha demanda y en su consecuencia nula y sin efecto la concesión hecha á los Sres. Villar, Fernández y Compañía de la marca de fábrica mencionada, no cometió las infracciones, que en esos motivos se le atribuyen, de haber otorgado más de lo pedido, ni de ser incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, pues tales defectos no los contiene un fallo que otorga al demandante lo que éste pide.

Segundo. Considerando para que pueda alegarse que una sentencia es contraria á la cosa juzgada es necesario invocar otro fallo ejecutorio de Tribunal competente que contenga la resolución contraria á la que se impugna, lo cual no se ha hecho en este pleito, ni se alega como fundamento del segundo motivo del recurso, no obstante invocarse esa causa, como determinante de la casación que se pretende, sino que la tal causa se hace consistir en el supuesto de que la resolución reclamada de quince de Agosto era firme cuando se interpuso la demanda, por haber, á juicio del recurrente, decursado el término legal para reclamar contra ella, supuesto que de ser exacto, que no lo es, no constituiría la

excepción de cosa juzgada, sino la otra distinta de incompetencia claramente prevista en el último extremo del párrafo segundo del artículo cuarenta y seis del Real Decreto Ley de veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, por cuyas razones es improcedente y debe desestimarse dicho motivo segundo del recurso.

Tercero. Considerando que no pueden ser objeto de un recurso de casación cuestiones que las partes no hayan propuesto ó discutido oportunamente en el pleito, y no habiéndolo sido en el presente, como pudo serlo, la de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia planteada en el cuarto motivo del recurso, procede desestimar éste; el cual de todos modos es improcedente porque no habiéndose tratado en el litigio del dominio ó posesión de marcas, sino reclamado contra la concesión de una de éstas por quien se creía con derecho á oponerse á tal concesión, la sentencia no ha podido infringir los artículos quince, veinte y cuarenta y cinco del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, en el concepto que se invoca en dicho motivo, ni el párrafo segundo del artículo cuarto del Real Decreto Ley de veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, puesto que la Sala sentenciadora ha pronunciado su fallo sobre la concesión de una marca de fábrica, que es un acto administrativo, contra el cual se reclamó en concepto de que vulneraba un derecho de igual clase, establecido por precepto de idéntica índole y no un derecho de carácter civil, ni emanado de actos en que la Administración hubiera obrado como persona jurídica, y por tanto no está comprendida en las excepciones contenidas en el precepto últimamente citado.

Cuarto. Considerando que conforme al caso séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la casación de una sentencia cuando el Tribunal sentenciador incurra en error de hecho ó de derecho al apreciar la prueba, siempre que el primero resulte de documento ó acto auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador; ó el segundo se haya cometido infringiendo leyes que regulen el valor, fuerza ó eficacia del medio probatorio erróneamente apreciado; y como repetidamente ha declarado este Tribunal, y es jurisprudencia constante, que las actuaciones del juicio, tales como los dictámenes de peritos, declaraciones de testigos é inspecciones judiciales, no tienen el carácter que en el recurso se les atribuye, de documentos auténticos al efecto de demostrar el error de hecho que se invoque; ni el artículo treinta y seis del R. D. de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro contiene reglas aplicables á la apreciación de los medios de pruebas, el motivo quinto del recurso fundado en errores de hecho y de derecho que se dicen cometidos por la Sala en dicha apreciación, es improcedente y debe desestimarse.

Quinto. Considerando que al prever el artículo treinta y seis del R. D. de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro la posibilidad de que un industrial pida marcas diferentes, aunque parecidas, para distinguir sus productos, y al regular la forma en que tales

concesiones deben hacerse no autoriza, ni podía autorizar, que, con el pretexto de ser una variación ó una nueva marca semejante á otra anterior del solitante, se conceda á éste una también semejante á otra concedida á un tercero, en términos que por su parecido ó semejanza no fuere lícito concederla conforme al número sexto del artículo quinto del R. D. citado: y habiendo estimado la Sala sentenciadora que la marca «La Unión Española de la Coruña», cuya concesión fué objeto del pleito, y «La Española», concedida anteriormente á los demandantes, guardan parecido ó semejanza bastante para inducir á error, confundiéndose la primera con la segunda, al dictar su fallo anulando aquella concesión, no ha cometido la infracción del citado artículo treinta y seis que se le atribuye en el sexto motivo del recurso, el cual por lo tanto es asímismo improcedente.—(Gac. 29 Junio.)

PENAL

Falsificación de marca.—No existe el delito de falsificación de marcas cuando no hay identidad entre las mismas, por más que haya semejanza ó parecido entre ellas.

Sent. 10 de Mayo de 1879.—Considerando que por el art. 291 del Código penal, que en primer término se supone infringido, es delito la falsificación de sellos, marcas, billetes y contraseñas que usen las empresas ó establecimientos industriales ó de comercio.

Considerando que en la sentencia se consigna como probado que D. Juan Botella é hijos tenían privilegio para la fabricación de librillos de papel para fumar con la marca «La Pantera», y los recurrentes con otra igual que según el reconocimiento de los peritos estaba perfectamente imitada, de tal modo que se confundía con la legítima, fabricaban también dichos librillos, hecho que indudablemente cae bajo la sanción del artículo 291 antes citado, pues teniendo Botella é hijos privilegio exclusivo para su uso, cualquiera otro que le imitase, como en el caso presente, le falsificaba, usurpando un derecho que le había sido otorgado.

Considerando que igual identidad no resulta según el reconocimiento practicado por los peritos respecto á la marca La Estrella,» pues aunque declaran que está bastante imitada, señalan y distinguen las notables diferencias que tiene con la legítima concedida á D. José Casasamper, de modo que no se confunden, y en tal concepto no puede calificarse como delito de falsificación de marca el uso que de ella hacían los recurrentes.

Considerando, respecto al otro motivo de casación alegado, que según el artículo 13 del Código penal son autores de un delito todos los que toman parte directa en su ejecución, y de los hechos que se declaran probados hasta por la confesión de los mismos recurrentes Vicente Pastor y sus hijos, resulta que todos ellos se ocupaban en la fabricación

de librillos de papel para fumar, usando en algunos de ellos la marca «La Pantera.»

Defraudación de propiedad industrial.—Defrauda la propiedad industrial el que expende artificiosamente productos de un mismo género en envases similares á los usados por otra fábrica.

Sent. 12 Diciembre 1890.—Los hijos de M. M. Guelbenzu, fabricantes de fósforos, en Cascante, se querellaron contra D. Alejo Ocio, acreditándose en la causa: que éste compraba las cerillas á aquella razón social; que solicitó á su nombre (al de Ocio) marca de fábrica para cajas de cerilla, con el escudo de Bélgica, como aparecía en las de Guelbenzu, pretensión que le fué denegada y que esto no obstante hizo construir cajas á su nombre con dicho escudo. Condenado Ocio como autor de defraudación de propiedad industrial interpuso recurso de casación por conceptuar que el fallo infringía el art. 552 del C. P. relacionado con el 550, por aplicación indebida. El T. S. declara no haber lugar:

«Considerando: que defrauda la propiedad industrial el que artificiosamente procura y logra expender manufacturas de un mismo género, contenidas en envases similares á los usados por una fábrica acreditada, porque induce á error sobre su procedencia, bondad y elaboración, establece un medio ilegítimo de concurrencia; engañando á los adquirentes del producto, y perjudicando necesariamente los intereses del productor:

«Considerando que así procedió el recurrente al imitar por medio de la llamada Caja belga los distintivos de la Caja verdad.

«Considerando que, á juicio del Tribunal sentenciador, es hecho probado, y por tanto indiscutible en casación, que ofrecen ambas cajas tal semejanza de tono general y detalles, que á primera y simple es fácil confundirlas, y vista es más aún si están separadas, sin que sea su parecido mera coincidencia, sino imitación consciente... (Gac. 22 Abril 1891.)

Imitación de marca.—Aún cuando el hecho no sea punible como delito, por falta de intención, lo es como constitutivo de imprudencia.

Sent. 30 Septiembre 1891.—Algunos industriales de la Habana hacían vino artificial que embotellaban y vendían con la etiqueta «Vermouth superiour de L'Etoile des fabricants Bordeaux», y la contraseña «Unión des fabricants pour la repressión de la contrafaçon, decret 26 de Mayo 1871,» documentos ambos de que era autor el litógrafo D. Silverio Cuesta. Formada causa á excitación de la Sociedad Unión de Fabricantes de París, y absuelto en definitiva los procesados, interpuso la parte acusadora recurso de casación por infracción de varios artículos del Código penal de Cuba, y entre otros, de los 1, 12, 287 y 563. El T. S. declara haber lugar al recurso:

«Considerando que apreciado por la Sala sentenciadora en el caso presente, dadas las razones que la misma expresa, el hecho moral de la

falta de malicia con que obró el procesado D. Silverio de la Cuesta en la confección y venta de las etiquetas y sello que confiesa haber ejecutado á instancia de una tercera persona, no cabe calificar como constitutivos de delito de falsificación de marcas ó contraseñas, castigado en el art. 287 del Código penal de Cuba, los hechos imputados al mismo, por no concurrir el elemento sustancial de la intención para que el hecho sea punible en dicho concepto jurídico; por lo cual no resulta infringido el mencionado artículo, ni por igual motivo el 563 que castiga la defraudación de la propiedad literaria, ó industrial:

«Considerando que: esto no obstante, los referidos hechos por las circunstancias especiales que en ellos han concurrido como son las de referirse las etiquetas y sellos á un producto industrial extranjero con marca de casa mercantil domiciliada en ciudades francesas, sin ninguna indicación de tener sucursal en España; la de haber sido encargadas por un fabricante español conocido del recurrido, vecino de la Habana; y la no menos excepcional de exigirse dichas etiquetas extendidas en cuatro idiomas, demuestran la imprudencia con que ha procedido el procesado Cuesta al hacer, imitando á las legítimas, y expender después á persona distinta, sin precauciones ni diligencias de ningún género, aquellos sellos y etiquetas cuyos útiles servían evidentemente y han servido para simular la autenticidad del vino industrial de cuyo producto era propietaria la casa, y sin los cuales el engaño y perjuicio consiguiente no se hubiera podido consumar:

«Considerando que los hechos ejecutados en la expresada forma por Cuesta, si hubiese mediado malicia por parte de éste en su ejecución constituirían un delito menos grave según el art. 6 del Código aplicado, porque reviste todos los caracteres externos de la falsificación de sellos y marcas ó contraseñas, que usan las empresas industriales ó de comercio, castigado en el art. 287 del mismo Código con pena correccional, siendo aplicable al caso el art. 592, que prevé la imprudencia generadora de la infracción legal punible:

«Considerando que al absolver la Sala sentenciadora al procesado Cuesta no ha tenido en cuenta dicha doctrina y ha infringido el citado art. 592 que la sanciona.»—(Gaceta 21 y 23 Diciembre.)

Usurpación de marcas.—Comete este delito el que expende sus productos en envases de otro fabricante conociendo la marca de éste, aun cuando no se hubiera publicado la concesión de la misma.

Sent. 23 Diciembre 1892.— Don José Carmona, conocedor de la marca de fábrica Cognac Moullón, perteneciente á una Compañía que había obtenido certificado de ella (aun cuando la cencesión no se había publicado en la Gaceta de la Habana), encerró en varias botellas que la ostentaban licor análogo fabricado por Carmona. Instruyóse causa contra este sujeto, al que la Audiencia del territorio candenó como autor de defraudación de la propiedad industrial. Interpuso recurso de casación y el T. S. le desestima:

«Considerando que según el artículo 21 del Real decreto de 21 de Agosto de 1884, la propiedad de las marcas de fábrica se adquiere por el correspondiente certificado y el cumplimiento de las demás disposiciones que el decreto determina, cuya última cláusula se refiere á las que, como la del pago de 12 pesos y medio en papel de reintegro, establecido en el 28, dependen del arbitrio del agraciado, y no á la ley del 37, en la que se impone á la Secretaría del Gobierno general la obligación de publicar en la Gaceta la relación de las marcas concedidas durante el trimestre anterior; por que sobre ser extraña al mismo agraciado semejante obligación, los efectos del certificado, así en el orden judicial como en el administrativo, según el artículo 12, se derivan de su obtención legítima:

«Considerando que esto supuesto...declarándose...que D. José Casanova sabía que aquella Sociedad era propietaria de la marca expresada, la cual....estaba registrada en el Gobierno general de la Isla de Cuba conforme al Real decreto antes citado, es indudable que el recurrente... cometió el delito de defraudación de la propiedad industrial, definido en el artículo 563 del Código penal vigente en Cuba, porque la usurpación de marca agena para dar salida á productos propios, es un atentado al derecho de propiedad del que la obtuvo, sea nacional ó extranjero, por los trámites legales correspondientes:

Considerando que al hecho expresado no es aplicable el art. 288 del mismo Código, como hipotéticamente y en el segundo motivo de su escrito supone el recurrente, por aludir este precepto, no á los fabricantes que usen marcas agenas para dar salida á sus productos, sino á los expendedores de objetos de comercio que sustituyen la marca ó el nombre del fabricante verdadero por los de otro supuesto. —(Gac. 14 de Agosto 1893.)

Semejanza de marcas.—No es punible el uso de marcas, si aquellas á las cuales se parecen han sido otorgadas á los comerciantes ó industriales dueños de ellas con posterioridad á la aplicación ó uso de las que suponen imitadas.

Sent. 3 de Junio de 1896.—Desde principio del año 1891, venía D. Jaime Escribá preparando en su farmacia unas píldoras restauradoras, que encerraba en frascos, á los cuales adhería unas etiquetas, parecidas por el color, forma y proporciones á las que empleaba para productos análogos la Sociedad farmacéutica española de Barcelona quien desde 1886 tenía concedida marca para determinados productos medicinales, pero hasta Mayo de 1891 no obtuvo la declaración de que correspondia á píldoras restauradoras la semejante á las etiquetas de Escribá. Se querelló contra este la Sociedad citada por el delito de defraudación de marca, y seguida causa terminó por sentencia absolutoria, contra la cual interpuso la parte acusadora recurso de casación, que el T. S. desestima:

Considerando que si bien es cierto que las marcas de fábrica y de comercio constituyen una propiedad industrial tan legítima y respeta-

ble como las demás que el derecho reconocee, en tanto que aparte de las acciones civiles á que su violación pueda dar lugar, hállase asimismo su defraudación sujeta á la sanción penal que especialmente para ella establece el artículo 552, en relación con el 550 del Código, es no menos indudable que, según la letra y el espíritu del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, la referida propiedad no existe legalmente y no puede ser, por lo tanto, objeto de usurpación delictiva, ora por apoderamiento absoluto ó completo de la marca, ora por su imitación fraudulenta, con tendencia notoria á engañar ó á inducir á error al comprador sobre la naturaleza ó procedencia de la cosa ó producto vendible, sino en cuanto el dueño de la marca haya obtenido de la autoridad competente el correspondiente titulo que acredite haber presentado y registrado el distintivo de la misma; y en cuanto al supuesto defraudador le conste la obtención del certificado atributivo ó declarativo de la propiedad, ya por su publicación en la Gaceta, según se dispone en el art. 10 del mencionado Real decreto, ya por la indicación de Marca registrada que el producto ó su envoltura ó envase ostentaren, ya por cualquier otro medio por el cual se pruebe que ha tenido condcimiento de la existencia del privilegio concedido:

Cousiderando que la sentencia recurrida establece como hecho probado que D. Jaime Pujol, farmacéutico y dueño de la botica denominada La Estrella, puso á la venta frascos de píldoras restauradoras preparadas en su establecimiento, cubriendo las cajas que servían para contenerlas con unas etiquetas parecidas por el color, forma y proporciones, á simple vista y sin previo examen, aunque con diferencias apreciables, á las que usaba para distinguir dichos medicamentos la Sociedad farmacéutica española; pero es lo cierto que esa expendición, según se declara también probado en la sentencia, la realizó el Escribá á principios del año 1891, en cuya fecha no solo no constaba que hubiese sido concedida á la sociedad querellante la marca para distinguir las píldoras de su propiedad, sino que por el contrario en el Boletin oficial de la propiedad intelectual é industrial del Ministerio de Fomento de 16 de Octubre de 1886 apareció denegada con el número 11.667 y con fecha 13 de Septiembre anterior; y aún cuando se consignó así por equivocación, ello es, que por incuria sin duda, que á sí propia debe imputarse la Sociedad querellante, aquel error no se rectificó hasta cerca de cinco años después, en 16 de Julio de 1891, ó sea con posterioridad al uso de la marca denunciada y perseguida por la Sociedad en su querella de 22 de Mayo del propio año, en virtud de la cual se incoó este procedimiento:

Considerando por lo tanto, que por no aparecer que Escribá fuera sabedor de la obtención por la Sociedad recurrente del certificado de la marca dicha, ni por la publicación de su concesión en la Gaceta, ni por la indicación de Marca registrada, ni por otro medio ó conducto alguno, la Audiencia sentenciadora, al absolverlo de la querella de defrau-

dación de la propiedad industrial contra él deducida, léjos de infringir los artículos del Código penal...ha hecho de ellos recta y perfecta aplicación al caso.—(Gact. 6 Noviembre.)

Usurpacion de marca.—Estampación fraudulenta de marcas ajenas en mercancías propias, á la que cooperó imprudentemente el dueño del establecimiento donde se hizo, ó inconscientemente uno de sus dependientes.

Sent. 30 Diciembre 1898.—Registrada la fábrica de cigarrillos que el chino Abelardo Zacarías Si Ticco poseía en Quiapo, (Filipinas) se encontraron envases llenos de cigarrillos con las etiquetas de otras fábricas, procedentes de la litografía de D. Guillermo Partier. Formada causa y condenado Partier como co-autor de falsificación de marcas, interpuso recurso de casación por infracción de los art. 277 y 568 del Código penal de Filipinas, aquél por indebida aplicación y éste por no haberse aplicado. El T. S. declara no haber lugar al recurso:

«Considerando que el elemento moral del delito, ó sea la intención y malicia ó la carencia de una y otra con que se ha ejecutado un acto calificado y penado por la ley como criminoso, no es una cuestión esencialmente de hecho sometida al exclusivo criterio y determinación del Tribunal sentenciador, entre otras razones, porque de entenderse así, resultaría que, sin prohibición ni expresa ni tácita de la ley sobre tan importante extremo, vendría á quedar anulado el poder de casación que á esta Sala confiere sin limitación alguna el núm. 3º de la regla 56 de la ley provisional para la aplicación del Código penal en las islas Filipinas, concordante con igual número del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, cuando el error de derecho atribuído á una sentencia consistiera en haberse calificado el hecho procesal de delito malicioso, en vez de imprudencia temeraria ó simple, con infracción de reglamentos, ó viceversa, cuya distinta clasificación precisamente estriba en la existencia ó nó del ánimo doloso en el agente al ejecutar el hecho punible; por lo que es indispensable, cuando de causas de que conoce el Tribunal de derecho se trata, la facultad soberana de la Sala de casación para estimar el referido elemento moral de la intención con entera independencia del aprecio que de él haya realizado el Tribunal *a quo* aunque siempre con sujeción á los hechos que el mismo declara probados:

«Considerando que el delito atribuído al recurrente Guillermo Partier de haber estampado en el establecimiento de litografía de su propiedad la marca de fábrica de las cajetillas de cigarrillos de «La Insular», por encargo de un supuesto mandatario del dueño de esta última, en cuyo daño mandó verificar aquella estampación fraudulenta el chino Abelardo Zacarías Si-Ticco, no puede estimarse por los hechos declarados probados en la sentencia absolutoria del juez de primera instancia, aceptados en su totalidad y sin aditamento alguno por la Sala sentenciadora, como constitutivo de participación ó cooperación intencional á la obra de falsificación y defraudación realizada por aquél, puesto que

no se dice en ninguna parte de la sentencia que estuviera en connivencia el Partier con el Si-Ticco, ni tampoco que tuviera motivo para sospechar de la autenticidad del que titulándose representante del Señor Santa Marina, dueño de la fábrica «La Insular», le dió el encargo de estampar la marca de ésta en las fundas que habían de servir para envolver los cigarrillos; ni pueden estimarse tampoco demostrativos del ánimo doloso del recurrente los hechos probados que, á juicio de la Sala, determinan la existencia de este elemento intencional, y que consisten en haber sido ocupada en poder del Partier la piedra litográfica, porque esta constituye la prueba tan solo de la ejecución material de la estampación, no negada, y hasta hecho pública por el propio recurrente; en no contener las etiquetas pié de imprenta, porque de él suelen carecer los envolventes de esa clase de artefactos; y finalmente, en el insignificante dato de no haber ajustado préviamente el precio de la tirada, lo cual nada tiene de particular tratándose de trabajos de poca importancia relativa, y de establecimiento y de cliente respectivamente del crédito reconocido en la sentencia, que los Sres. Partier y Santa Marina:

Considerando que si por las razones expuestas no es posible calificar al primero de coautor malicioso del delito porque ha sido penado el chino Si Ticco, es lo cierto que los hechos establecidos en la sentencia recurrida demuestran la imprudencia con que procedió Partier no practicando diligencia alguna para averiguar si la persona que le hiciera el encargo de la estampación de la marca era realmente representante del legítimo dueño de la misma, con la cual se hubiera evitado que prestara su cooperación, aunque inconscientemente, indispensable para la ejecución del delito.

Considerando que el hecho realizado por el recurrente, de haber mediado malicia por su parte, constituiría un delito menos grave, según el art. 6º del Código penal para las Filipinas, por estar castigado en el 277 del mismo con pena correccional, por lo que es aplicable al caso el art. 568, que se refiere á la imprudencia generadora de la infracción legal punible.

Considerando: por lo tanto, que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha infringido los expresados artículos é incurrido en el error de derecho á que se refiere el núm. 3º de la regla 56 de la ley provisional para la aplicación del Código penal en las islas Filipinas, invocado como fundamento del segundo motivo de este recurso. (Gaceta 4 Febrero 1897.)

Falsificación de sellos y marcas.—Fabricación de guano usando en los productos elaborados marcas no pertenecientes al fabricante sino á otros, algunos de los cuales las tenían registradas á su nombre.

Sent. 14 Abril 1897.—Este hecho si no entraña el delito del art. 291 del Código penal, porque la falsificación de marcas á que refiere no es, según ha declarado esta Sala, la mera copia de esas marcas, sino la

imitación de ellas que en términos punibles pueda inducir á error, ni tampoco consta que las marcas fueran en realidad falsificadas, sí supone el comprendido en el 292, ya que el guano es un objeto de comercio, y en lugar de poner la marca ó el nombre del fabricante verdadero, se puso la de otro supuesto. Consiguientemente la Sala sentenciadora, al declarar que el hecho no constituye delito incurre en error de derecho. (Gaceta 10 Mayo.)

Defraudación de propiedad industria.—Uso indebido de envases con marcas registradas á nombre de diversos abricantes.

(*Sent. 26 de Septiembre 1901.*)—Procesada Miss Claire S. Gardner por el delito de defraudación de propiedad industrial, cometido expendiendo aguas minerales gaseosas en envases que tenían marcas registradas á nombre de diversos fabricantes, fué absuelta por la Audiencia de la Habana.—Interpuesto recurso de casación por los fabricantes que se decían perjudicados, el Tribunal Supremo casó y anuló la sentencia absolutoria dictada.

Los hechos declarados probados son los siguientes:

«Primero. *Resultando probado* que las marcas de Fábricas para «aguas gaseosas y minerales «La Habanera», «La Habana Industrial», «La Catalana», «La Cruz Blanca», «Crusellas Hermano» y «Crusellas, Ro«driguez y Compañía» están legítimamente registradas con anterioridad «al mes de Julio del año de mil novecientos y pertenecen en propiedad «y exclusivo uso á la razón social de esta plaza titulada «Crusellas, Ro«driguez y Compañía, con domicilio en Cuarteles número nueve, la que «explota esas marcas.»

«Segundo. *Resultando probado* que la marca «La Española» para la «fabricación de aguas gaseosas y minerales se halla registrada y perte«nece á razón social de esta plaza «Cuervo y Compañía, domiciliada en «Estévez diez y ocho, y la marca «El Progreso» á nombre de Mauricio «Anderman las cuales razones sociales tienen el uso de esas marcas, las «que explotan todo desde antes del mes de Julio de mil novecientos.

«Tercero. *Resultando probado* que por el extinguido Juzgado de «Catedral y con el número cuatrocientos diez y seis del año de mil ocho«cientos noventa y nueve se siguió un procedimiento criminal por ha«berse ocupado una fábrica de gaseosas y aguas minerales que pertenecía, «en sociedad con su marido, á la procesada Claire B. Gardner, mil seis«cientas treinta y seis botellas y sesenta y tres sifones para gaseosas, «pertenecientes á la sociedad indicada «Crusellas, Rodríguez y Compa«ñía» y doscientos veinte y una botellas y dos sifones que pertenecían «á a otra sociedad ya dicha de Cuervo y Compañía, y más sifones y «botellas de otras marcas que no se han determinado, y otros sin mar«c la cual causa terminó por haberse sobreseido en ella libremente, «c n arreglo al caso segundo del artículo seiscientos treinta y siete de «la Ley de Enjuiciamiento Criminal y disponiéndose, lo que se llevó á

«cabo; que quedasen todas las botellas y sifones ocupados á disposición «del marido de la dicha procesada, la que más tarde se quedó como «única dueña de esa fábrica de gaseosas y aguas minerales; y con las «botellas y sifones ya dichos, la cual fábrica no está inscrita en la ma«trícula industrial, ni tiene marca registrada en la Secretaría de Agri«cultura, Industria y Comercio, y la que lleva el título de O'Conner «Holmes y Compañía.

«Cuarto. *Resultando probado* que la procesada Clara B. Gardner «que era conocedora de la existencia de las marcas de fábrica ya indi«cadas y sin consentimiento de los que tenían derecho para explotar «esas marcas, expendía las aguas minerales gaseosas que se elaboraban «en su fábrica titulada «O'Conner Holmes y Compañía en envases que «tenían las marcas pertenecientes á las razones sociales indicadas en los «los Resultandos primero y segundo de esta sentencia; habiendo sido «ocupados en uno de los carros en que la procesada hacía transportar de «su fábrica á distintos establecimientos públicos de esta ciudad donde «se expendían sus productos, el día doce de Julio de mil novecientos, «doce sifones y ciento cuarenta y seis botellas con las marcas que per«tenecían á Crusellas y Compañía, veinte y nueve botellas de la marca «La Española» que es de Cuervo y Compañía y cuatro sifones y veinte «y cuatro botellas de la marca «El Progreso» perteneciente ésta á Wi«lliam A. Castle; el día diez de Agosto próximo pasado veinticinco si«fones y ciento cuarenta y seis botellas de las marcas de Crusellas, «Rodríguez y Compañía, y tres sifones y veinte y cuatro botellas de la «de «El Progreso»; el día veintisiete del mismo mes, seis sifones y sesen«ta y ocho botellas con la primera marca, veinte botellas con la segun«da y veinte botellas con la tercera: y el seis de Septiembre último, «cinco sifones y noventa y seis botellas con la primera marca, un sifón «y cincuenta y siete botellas con la segunda y tres botellas con la ter«cera, todos los cuales sifones y botellas contenían aguas de las que «acostumbra embotellar en esa clase de recipientes, hechas en la fábrica «de la procesada, y á más se ocuparon en las mencionadas respectiva«mente cinco, veinte, quince y cuarenta y cinco botellas vacías de la marca «El Progreso» ya citada. Valiendo el líquido contenido en cada «sifón de los ocupados cuarenta y un céntimos de peseta. Todas las ocupa«ciones dichas se practicaron estando en la calle los carros que llevaban «los sifones y botellas de autos en los momentos de estar repartiéndolos. «No habiéndose podido demostrar si los sifones y botellas referidos «llegaron á poder de la procesada por cambiarse por equivocación con «otros de ella en los establecimientos que consumían aguas gaseosas «y minerales de unas y otras fábricas, lo que es muy común ó si alguno «de esos sifones y botellas eran de los mismos que habían sido entre«gados al marido de la procesada para que dispusiese libremente de «ellos y que más tarde fueron cedidos á ella y de los que se trata en el «tercer Resultando de esa sentencia; ó si la procesada los hacía adqui-

«rir para su fábrica por algún medio ilícito ó consiguiéndolos como cas-«cos viejos á los vendedores ambulantes de botellas.»

La Audiencia de la Habana, estimando que los hechos declarados probados no constituyen ninguno de los delitos previstos en los artículos doscientos ochenta y ocho y quinientos sesenta y tres del Código Penal, sino infracción de carácter gubernativo, previstas en el artículo treinta y nueve del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro de las cuales es competente para conocer la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, absolvió á Claire B. Gardner declarando las costas de oficio.

Contra la expresada sentencia, la representación de las sociedades referidas interpuso recurso de casación por infracción de ley, que es declarado con lugar:

Considerando que la cuestión planteada en el presente recurso se concreta á resolver por este Supremo Tribunal si los hechos realizados por Claire B. Gardner en relación á las razones sociales de Crusellas, Rodríguez y Compañía, Cuervo y Compañía son ó no constitutivos de delito y al no calificarse y penarse como tal, se ha infringido el artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal, en relación con el número primero del artículo doce del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Considerando que el artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal castiga con las penas establecidas en el quinientos sesenta y uno del propio cuerpo legal á los que cometieren alguna defraudación de la propiedad literaria ó industrial.

Considerando que los hechos realizados por Claire B. Gardner, constituyen el delito de defraudación que prevé y castiga la disposición citada, en relación al número primero del artículo doce del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, puesto que usando envases con las marcas legítimas de la sociedad Crusellas, Rodríguez y Compañía y Cuervo y Compañía, expendía en ellos los productos de su fábrica semejantes á los de dichas Sociedades sin la autorización de éstas y conociendo dichas marcas, las cuales se encontraban registradas á favor de las mismas, como de su exclusivo uso, procedimiento, el empleado por la procesada, que no sólo por sí mismo bastaría á constituir la defraudación sino que además era adecuado para inducir en error á los consumidores sobre el producto que expendía con perjuicio de los intereses de las expresadas sociedades, y con el que indudablemente las defraudaba en la propiedad de sus marcas legítimamente adquiridas, haciendo uso indebido de las mismas; sin que obste á lo expuesto el que los dueños de establecimientos á quienes expendía dichas aguas supieran que las que adquirían en esos envases no era producto de las sociedades referidas; ni hicieran creer al consumidor que lo fueran de los fabricantes cuyas marcas tenían los envases, por limitarse dichos consumidores á pedir las aguas sin referirse á marcas, pues ello no excluye el error á que aquella marca inducía al consu-

midor, y lejos tales circunstancias de desvirtuar el hecho ni la intención delictiva de la Gardner, viene á ratificarse ésta, y antes bien, sólo revelaría un elemento de responsabilidad por parte de los que con conocimiento del uso indebido que de esas marcas hacía la procesada, contribuían al expendio de sus productos; así como tampoco obstaría la procedencia de los envases y marcas, cualquiera que hubiera sido la forma en que se hubieran adquirido, pues siempre resultaría ilegítimo su uso.

Por otra sentencia de 26 de Septiembre de 1901, el T. S. impuso pena á la procesada por dos delitos de defraudación de propiedad industrial con indemnización de los perjuicios ocasionados á las sociedades querellantes.

Primero. Considerando que los hechos declarados probados en lo que hacen referencia á los actos ejecutados por la procesada, con relación á las sociedades querellantes constituyen dos delitos de defraudación de la propiedad industrial comprendidos en el artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal, concordante con el número primero del artículo doce del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, pues al expender la procesada las aguas que fabricaba en envases con las marcas legítimas que tenían registradas para su exclusivo uso las sociedades referidas, sin la autorización de éstas y conociendo dichas marcas, es indudable que las defraudaba, puesto que á más del uso indebido de la propiedad agena, que por sí sólo bastaría para constituir la defraudación, el medio empleado al expender sus productos, era suficiente para inducir á error á los consumidores, sobre el que vendía con perjuicio de los intereses de la expresadas sociedades; siendo de apreciarse sólo como dos delitos, ó sea uno por el uso de la marca de cada sociedad y no cuatro como pretenden los querellantes, porque dada la naturaleza del delito y modo de realizarse, los distintos aetos de igual naturaleza, llevados á efecto por la Gardner, á quien se ocuparon en cuatro diferentes ocasiones envases con iguales marcas, al conducirlos para la expendición, no revisten los caracteres de delitos diversos, sino el medio de comprobación de la intención criminal única del agente de defraudar, haciendo uso indebido de las marcas pertenecientes á las expresadas sociedades.

Segundo. Considerando que es autora de dichos delitos la procesada Claire B. Gardner por haber tomado parte directa en la ejecución de los hechos.

Tercero. Considerando que en los hechos realizados no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Cuarto. Considerando que la pena que corresponde imponer á la procesada es la de arresto mayer en sus grados mínimo y medio y multa del tanto al triple del perjuicio irrogado por cada uno de los delitos cometidos.

Quinto. Considerando que el responsable criminalmente de un

delito ó falta, está obligado civilmente á indennizar los perjuicios que hubiere ocasionado, así como también al pago de las costas del procesado.

Sexto. Considerando que no habiendo sido objeto del recurso, en virtud del cual se casó la sentencia de dos de Julio último, los hechos relativos al uso de la marca «El Progreso» y por el cual se alsolvió también á la procesada, al dictarse la nueva sentencia ha de hacerse en conformidad con la decisión del recurso y respetando lo que no hubiere sido objeto del mismo; por lo que no puede aquel hecho, siquiera haya podido ser calificado erróneamente, ser penado por esta sentencia, sino que ha dc respetarse el fallo absolutorio respecto del mismo.

Vistos los artículos uno, once, doce, diez y seis, cuarenta y nueve, sesenta, ochenta y seis, ciento diez y nueve, quinientos sesenta y tres del Código Penal, el artículo doce, número primero del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, orden número veinte y seis de diez y ocho de Enero de mil novecientos y por último los artículos ciento cuarenta y dos, doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta, setecientos cuarenta y uno y setecientos cuarenta y dos de la Ley de Enjuiciamients Criminal.

Fallamos que debemos condenar y condenamos á Claire B. Gardner, en conrepto de autora de dos delitos de defraudación de la propiedad industrial, á la pena de dos meses y un día de arresto mayor por cada uno de dichos delitos y multa de cuarenta y dos pesetas cuarenta y ocho céntimos, respecto al cometido á Crusellas Rodríguez y Compañía, y cinco pesetas setenta y un céntimos también de multa, por lo que hace al realizado á Cuervo y Compañía, con las accesorias del artículo sesenta del Código Penal, durante el tiempo de la condena, en cuanto sean compatibles con su sexo y también la condenamos al pago de las costas del acusador privado y dos terceras partes de las demás del proceso, así como indemnizar respectivamente á dichas sociedades igual cantidad á las establecidas como multa por los los perjuicios ocacionados, y caso de no pagar por insolvencia la multa impuesta, indemnización de perjuicios y costas del acusador privado, á sufrir un día de detención por cada doce y media pesetas que dejare de satisfacer sin que pueda esta detención exceder de la tercera parte del tiempo de la pena de arresto impuesta, siéndole de abono para el cumplimiento de la pena todo el tiempo de la prisión preventiva que hubiere sufrido; y hágase entrega á las sociedades querellantes de los envases que respectivamente lleven sus marcas y fueron ocupados en la causa; y, reproduciéndole dejamos subsistente el fallo dictado en la expresada causa por la Sección Primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, en cuanto absuelve á Claire B. Gardner, con relación á los hechos que no han sido objeto del recurso; declarando de oficio la tercera parte de las costas restantes.— (Gaceta 25 Marzo 1902.)

Usurpacion de marcas.—El hecho de utilizar un industrial botellas que adquirió, marcadas con el nombre de otro industrial y dedicadas al expendio de una bebida distinta, no demostrándose la intención de inducir al consumidor á confundir una bebida con otra, no constituye el delito de defraudación que define el Artículo 287 del Código penal, reformado.

Sent. 22 Noviembre 1902.—Don Domingo Mora y González, dueño de un café en San Antonio de los Baños, fué procesado por haber utilizado para envases de aguas gaseosas que se elaboraban en dicho establecimiento unas botellas fabricadas para contener sidra achampañada con la marca indeleble de «Sidra Achampañada Cruz Blanca» que en el año de 1896 había adquirido de los Sres. Crusellas y Compañía. en cuya fecha los compradores no estaban obligados á devolver esos envases; pero sin que al realizar la venta de esas aguas en esa forma envasadas tratara de hacer creer á los compradores que el producto que compraban había sido elaborado por los Sres. Crusellas, Rodríguez y Compañía, ni tampoco que el líquido contenido en esos envases fuese el refresco conocido con el nombre de Sidra Achampañada, habiéndose realizado por el contrario la venta constándole á los compradores el lugar de su elaboración que era la fábrica del procesado Mora y el contenido de esos envases que eran simplemente aguas gaseosas.

Resultó también probado que unos meses antes del inicio de la causa, el procesado Domingo Mora devolvió á la Sociedad de Crusellas, Rodríguez y Compañía, por conducto de su representante D. Julio Iturriagagoitia varias botellas y sifones vacíos que grabados con la marca de fábrica que dicha Sociedad tiene inscripta á su nombre en el Registro Especial que á ese objeto existe en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, quedándose en esa fecha con las botellas de sidra achampañada que adquirió en el año de 1896. según antes se ha expresado.

La Sala sentenciadora estimó que los hechos probados no son constitutivos del delito acusado, por que los productos que el procesado Mora colocaba en los envases de la fábrica de Crusellas, no son iguales ni semejantes al que por la última se destinan dichos envases, pues aunque sean efervescentes la sidra achampañada y el agua gaseosa y tengan ambas algunos componentes químicos iguales, no tiene semejanza bastante á determinar la confusión del consumidor, la cual además, no ha tenido intención de producir el procesado sino que por el contrario expendía dichas aguas como productos de su fábrica y distintos, por lo cual absolvió al procesado con las costas de oficio, mandando entregar al mismo las botellas ocupadas.

Contra esta sentencia interpuso el Ministerio Fiscal, recurso de casación por infracción de ley, autorizado por los artículos 849, número segundo y sus concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citando como infringidos el art. 287 del Código Penal, con la adición del artículo 2 de la Orden quinientos doce, série de mil novecientos, en el concepto que expuso en los siguientes términos: «La sentencia declara

probado entre otros hechos, que el procesado Domingo Mora y Gonzá lez, utilizó en el mes de Mayo de 1901, para envasar aguas gaseosas que elaboraba en el café «El Polaco» de que era encargado unas botellas que tenían estampado de manera permanente «Sidra Achampañada Cruz Blanca», y marca de fábrica regirtrada por los Sres. Crusellas, Rodríguez y Compañía. Que dicho procesado llenó esas botellas con el referido líquido por él fabricado y las puso á la venta, pero sin que al realizar la venta tratára el procesado de hacer creer á los compradores que el producto que compraban hubiera sido elaborado por los Sres. Crusellas, Rodríguez y Compañía, ni que el lí uido contenido en tales envases fuese el refresco conocido con el nombre de Sidra Achampañada, realizándose la venta por el contrario, constándole á los compradores que el lugar de elaboración era la fábrica del procesado Mora y el contenido de los envases aguas gaseosas. Mas adelante, en uno de sus considerandos reconoce la sentencia que las aguas, los líquidos envasados en las botellas por los Sres. Crusellas, Rodríguez y Compañía y los envasados por el procesado son ambos efervescentes y que ambos tienen algunos componentes químicos iguales, no obstante lo cual, concluye declarando que esas circunstancias no suponen semejanza bastante para determinar confusión en el consumidor que es el único alcance que puede darse á la Orden 512 de 1900, y que no habiéndose realiza do la venta con intención de producir confusión en el consumidor, sino, que se realizó como producto de la fábrica del procesado y distintos, procede la absolución del procesado. No es el espíritu de la Orden 512, série de 1900, garantizar el uso de productos especiales de determinada industria, asegurar la legitimidad de la mercancía el ánimo del legislador fué, sin duda, garantizar á los fabricantes el uso de sus envases, evitar los abusos que á diario se cometian vendiéndose envases de fábricas registradas por personas que no tenían derecho, y usándose por fábricas clandestinas ó poco conocidas, que al usar los envases explotan indebidamente el crédito de los dueños de los envases. La confusión en el consumidor no ha de buscarse en que la mercancía envasada de una fábrica registrada, por quien no tiene derecho á ella, sea exactamente igual á la mercancía á que se destinaban esos envases por la fábrica dueña de la marca estampada en los envases, basta según el texto claro de la Orden 512 de 1900, que se usen los envases por quien no tiene derecho á ellos se coloquen mercancías semejantes á aquellas y esto es precisamente lo ocurrido en el presente caso, puesto que el procesado según la Sala sentenciadora, usó los envases para llenarlos de agua gaseosa que es efervescente como la sidra achampañada y que tiene algunos componentes químicos iguales. No tiene tampoco la Orden 512, 1900, no exige dicha orden que después de llenados los envases por quien no tiene derecho á ello, diga al ponerlos á la venta que el líquido que contienen fué elaborado por la fabrica á que pertenecen; basta que el hecho se realice, que los envases tengan estampados de manera permanente el nombre de la fábrica á que pertenecen, que hayan

sido llenados con mercancías semejantes á la que se envasaba en ellos por la fábrica á que pertenecen, y que en esas condiciones se pusiera á la venta, y como todos esos hechos se realizaron por el procesado, claro está que por la Sala sentenciadora se ha cometido error de derecho al declarar probados esos hechos y no considerar al procesado comprendido dentro de los preceptos de la Orden 512, 1900, y no aplicar la pena que dicha Orden señala.»

Declaró el T. S. no haber lugar al recurso:

Considerando: que según lo dispuesto en la Orden número quinientos doce, série de mil novecientos, incurrirán en las mismas penas que el artículo 287 del Código Penal señala al delito de falsificación de marcas y sellos industriales, los que compren ó vendan envases con marcas estampadas permanentemente y registradas á favor de otra persona;—si no se hace á estas mismas ó á sus representantes,—ó los utilicen colocando en ellos para su venta mercancía igual ó semejante á aquella á que por el dueño de la marca se destinan dichos envases.

Considerando: que declarado probado en la sentencia que el procesado Mora adquirió las botellas con la marca de Crusellas y Compañía de estos mismos, sin obligación de devolverlas, que las utilizó para expender en ellas, nó el refresco de «sidra achampañada» á que las tenía destinadas dicho Crusellas y Compañía, como lo indica el nombre de ese refresco estampado también en la botella sino las aguas gaseosas que Mora elaboraba en su fábrica sin intención alguna de hacerlas pasar por aquel refresco, con el cual á juicio de la Sala sentenciadora, no tenía semejanza bastante para inducir al consumidor á confundir una bebida con otra, no es posible estimar lógica ni legalmente que dicho procesado haya incurrido en la penalidad establecida en los preceptos citados, ni por la posesión de dichas botellas, que consta era legítima, ni por utilizarlas del modo que lo hizo, ya que no puede apreciarse que exista el elemento esencial de esa forma del delito, que consiste en la semejanza de la mercancía colocada en los envases para el que los utiliza con aquellas á que las tiene destinadas su dueño, si esa semejanza, como aparece del juicio formado por el Tribunal sentenciador—no contradicho por ningún otro dato la sentencia—no es de entidad suficiente á producir confusión en los consumidores respecto á la clase y naturaleza de la mercancía única consecuencia que evidentemente trata de evitar la Orden citada en su segunda parte, para garantizar los derechos á que se refiere de la propiedad industrial: deduciéndose de todo lo expuesto, que falta á los actos que aparecen ejecutados por el procesado, el elemento primordial de todo delito, cual es, la intención maliciosa del agente, pues así es de estimarse no sólo por la circunstancia de no ocultar aquel que la mercancía que expendía eran productos de su fábrica, sino por no haber intentado expender en los envases de marca agena el mismo líquido á que su dueño las destinaba y cuyo nombre obstentaban las botellas, sino otro distinto que no consta que pudiera confundirse con aquel.—(Gaceta 17 de Abril de 1903.)

FORMULARIO.

MODELO NUMERO UNO.

Sr. Gobernador Civil de.................................. . ..

Señor:

N. N. , domiciliado en.............. calle de......
.... nº........... (por sí ó como apoderado de.........
.... ó á nombre de ....) á Vd.
dice:

Que...... .... desea obtener certificado de propiedad de la marca (dibujo ó modelo industrial,)..............para ....cuya descripción (ó nota explicativa) se acompaña, así como los seis ejemplares dispuestos del dibujo de la misma.

En esta virtud á Vd. suplica se sirva tener por presentada y disponer se curse en la forma procedente la adjunta solicitud, dirigida al Sr. Secretario de Agricultura, Industria y Comercio, sobre inscripción de la referida marca.

De Vd. atentamente.

Firma del interesado.

Fecha.............. de .... de 1904.

MODELO NUMERO DOS.

Sr. Secretario de Agricultura, Industria y Comercio.

Señor:

N. N. , domiciliado en ....calle......
.... nº..............(por sí como apoderado de........
.... ó á nombre de................. ....) á Vd.
dice:

Que ....desea obtener certificado de propiedad de la marca (dibujo ó modelo industrial,) para............cuya descripción (ó nota explicativa) se acompaña, así como los seis ejemplares del dibujo de la misma.

A tal efecto.

Suplica á Vd. se sirva tener por hecha esta solicitud y previos los requisitos del caso, disponer la expedición de dicho título de propiedad á favor de....................................... ....

De Vd. respetuosamente.

Firma del interesado.

Fecha....... ...... de................. .... de 1904.

MODELO NUMERO TRES.

DESCRIPCIÓN DE LA MARCA.

Forma esta marca una alegoría del Progreso, consistente en una figura de mujer joven, con túnica azul, corta, y bandas rojas. Vá sobre una rueda con alas, entre nubes, la cual despide rayos y lleva en la mano derecha un haz de hilos eléctricos, y en la izquierda una antorcha humeante. Sobre la cabeza lleva una luna llena y vá como empujada por una locomotora que presenta dos faroles rojos.—El fondo del centro es obscuro en forma de círculo de firmamento ó de esfera estrellada. El dibujo está encuadrado sobre color blanco, por una línea roja que une las cuatro esquinas lijeramente adornadas con adornos triangulares de varios colores. *Fecha y firma.*

PATENTES Y MARCAS EXTRANGERAS.

Los derechos que puede reconocerse á los extrangeros, no establecidos en Cuba, serán los que se determinen en los Tratados que al efecto se negocien, pues Cuba no forma parte de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de Marzo de 1883. En la actualidad solo es obligatorio para Cuba lo estipulado en en el artículo XIII del Tratado de París, de 12 de Diciembre de 1898, entre España y los Estados Unidos.

Con España existe, lo establecido en el artículo XIII del Tratado de París que manda respetar los derechos de propiedad literaria, artística é industrial adquiridos por españoles en la Isla de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y demás territorios cedidos por dicho Tratado.

La Orden número 160 de 13 de Junio de 1901, establece en el artículo 1º, lo mismo que lo hizo el Tratado de París, que serían protegidos los derechos de los propietarios de Marcas ó Patentes Españolas adquiridos en 11 de Abril de 1899, que fué la fecha en que se ratificó dicho Tratado. E hizo extensiva además esa protección á las marcas registradas en la Oficina Internacional de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial de Berna, en los mismos términos que se les reconociera bajo la Soberanía de España.

Con respecto á los Estados Unidos la misma Orden número 160 de 30 de Junio de 1901, en su artículo 2º, dispone que sean protegidos los derechos de propiedad de patentes, incluyendo los dibujos industriales otorgados por los Estados Unidos, y los derechos sobre Marcas, impresos y rótulos inscriptos conforme á derecho en la Oficina de Patentes de Estados Unidos así como los de propiedad intelectual debidamente inscriptos en la Oficina del Bibliotecario del Congreso, «siempre que en la Oficina del Gobernador de la Isla en que se desee la protección se deposite copia legalizada de la patente ó del certificado de inscripción de la propiedad intelectual, de la marca, del impreso ó de rótulo.»

La Unión Internacional de 20 de Marzo de 1883, no comprendió á las entónces Colonias Españolas, no rigió, pues, para Cuba, así es que no habiéndosele otorgado ninguna eficacia en este territorio durante la Soberanía Española, carece de aplicación en esta parte lo dispuesto en la Orden núm. 160. (1).

Queda, pues, vigente lo establecido en el Tratado de París y en la Orden número 160 sobre protección de los derechos de los propietarios de Patentes y Marcas Españolas y Americanas. Pero en ninguna de esas disposiciones ó documentos se concede reciprocidad á los poseedores de análogos derechos con arreglo á las leyes de Cuba.

Esto no obstante, desde los primeros años de la Intervención del Gobierno de los Estados Unidos en Cuba, ó sea desde 1899, se viene admitiendo á depósito las marcas y patentes extrangeras sin distinción de nacionalidad, á las cuales se otorga por el hecho del registro, toda la protección que las leyes del país conceden á las marcas y patentes cubanas.

Cuba, por lo tanto, sin tener celebrados tratados, porque hasta ahora no ha podido celebrarlos, ha venido concediendo anticipadamente una protección que á sus naturales no les es otorgada en los países por ella favorecidos.

Acerca de estas materias, pueden verse las notas correspondientes á los artículos 10 y 11 del R. D. de 21 de Agosto de 1884, páginas 69, 71 y 72 de este libro.

Tratado de paz entre los Estados Unidos y España, de 10 de Diciembre de 1898. (2)

Artículo XIII.

"Continuarán respetándose los derechos de propiedad literaria, artística é industrial, adquiridos por españoles en las Islas de Cuba y en las de Puerto Rico, Filipinas y demás territorios cedidos, al hacerse el canje de las ratificaciones de este tratado. Las obras españolas científicas, literarias y artísticas, que no sean peligrosas para el orden público en dichos territorios, continuarán entrando en los mismos, con franquicia de todo derecho de aduana por un plazo de diez años á contar desde el canje do ratificaciones de este tratado."

---

[1] Coincidiendo con estas observaciones se leen en el Mensaje dirijido al Congreso por el Presidente de la República, en 2 de Noviembre de 1908, las palabras siguientes:

"Aceptada, en principio, la invitación que por el Presidente de la Confederación Suiza se nos hizo al efecto de adherirse Cuba á la "Unión Literaria y Artística" y á la "Unión para la Protección de la Propiedad Industrial", la Secretaría de Estado tiene en estudio el asunto, considerando los provechosos resultados que de la adhesión pueden provenir para el desarrollo de nuestro comercio de exportación, por que estando protegidas las industrias del país contra la falsificación de algunos de sus productos, como el tabaco, tendran mayor demanda en los mercados extrangeros. Sobre esta materia, el Gobierno de Alemania, ha tenido á bien proponernos la celebración de un Convenio."

[2] Ratificado en 11 de Abril de 1899.

Nº 160

Cuartel General, Departamento de Cuba,

Habana, 12 de Junio de 1901.

Siguiendo instrucciones del Secretario de la Guerra, el Gobernador Militar de Cuba ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

1. Los derechos de propiedad de de patentes, de propiedad intelectual. y de marcas, adquiridos conforme á derecho en Cuba, la Isla de Pinos y la de Guam, en cumplimiento de los preceptos de la ley española, y vigentes en dichas islas ò en cualquiera de ellas quedarán protegidos y sus derechos sobre las mismas mantenidos: *Siempre que*, en la oficina del Gobernador de la Isla en que dicha protección se desee, se archive el original ó una copia legalizada de la patente, ó del certificado de inscripción de la marca ò del derecho de propiedad intelectual.

Los certificados de inscripción de marcas expedidos antes del 11 de Abril de 1899 por los Registros Provinciales españoles ó por el Registro Nacional de España en Madrid, ó por el Registro Internacional de la Oficina de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, de Berna, Suiza, serán objeto del mismo reconocimiento y crédito que en dichas Islas se les otorgara bajo la soberanía española; y á los efectos de la presente, en la oficina del Gobernador de la Isla se admitirá y depositará el certificado original ó copia legalizada del mismo sin necesidad de ulterior ó nueva certificación.

2. Los derechos de propiedad de patentes, incluyendo los dibujos industriales, otorgados por los Estados Unidos, y los derechos sobre marcas, impresos y rótulos, inscriptos conforme á derecho en la oficina de Patentes de los Estados Unidos, así como los de propiedad intelectual debidamente inscriptos en la oficina del Bibliotecario del Congreso, serán mantenidos y protegidos por los Gobiernos civiles en las islas antes dichas, *Siempre que*, en la oficina del Gobernador de la Isla en que se desee la protección, se deposite copia legalizada de la patente, ó del certificado de inscripción de la propiedad intelectual, de la marca, del impreso ó del rótulo.

3. Por la infracción de los derechos que la presente Orden protege, el particular, firma, sociedad ó corporación culpable de la misma incurrirá en las responsabilidades civiles y criminales establecidas é impuestas por las leyes españolas vigentes en dichas islas sobre la materia.

4. Quedan derogadas todas las disposiciones vigentes que se opongan á la presente Orden.

EDWARD CARPENTER,
1er. Tte. del Cuerpo de Artillería,
Ayudante de Campo.

(*Gac. 14 Junio 1901.*)

PATENTES Y MARCAS AMERICANAS.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

Habiendo cesado en esta Isla el Gobierno Militar de los Estados Unidos, en cuya virtud han quedado sin valor ni efecto, de acuerdo con el texto expreso de las mismas, las Circulares números doce veinte y uno, fechas 11 de Abril y 1º de Junio de 1899, respectivamente, expedidas por la División de Aduanas y asuntos Insulares del Departamento de la Guerra de Washignton, sobre inscripción de marcas y patentes americanas, puesto que dichas circulares fueron dictadas para los territorios sujetos al Gobierno Militar por las Fuerzas Militares de los Estados Unidos; he resuelto que las patentes y marcas de todas clases, impresos, rótulos y etiquetas, debidamente registradas en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos cuyo depósito en esta Isla, para su protección en la misma, se solicite en lo sucesivo, á partir de la presente fecha, sean inscriptas en la Secretaría de mi cargo, si hubiere lugar á ello, mediante los procedimientos que se siguen para el registro de las de otros países y el pago de $ 35.00, Currency, por las Patentes, y $12-50, Currency, por las marcas, impresos, etc., ó sean los mismos derechos que satisfacen todas las demás extranjeras y las nacionales, en lugar de un peso, Currency, que señala la citada Circular número 21 respecto de las Americanas.

Lo que se publica en la Gaceta de la Habana para general conocimiento.

Habana, 21 de Junio de 1902.

El Secretario de Agricultura, Industria y Comercio,

Emilio Terry.

(*Gac 22 Junio 1092*)

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

Instrucciones sobre los procedimientos que deben seguirse para depositar en esta República las marcas y patentes concedidas en el extranjero.

Para el depósito y consiguiente protección en esta República de cualquier patente extranjera, el interesado deberá solicitarlo de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio de la misma por sí ó por medio de apoderado, remitiendo una copia certificada de su inscripción en el país de origen, con la correspondiente Memoria explicativa.

La firma del Comisionado de Patentes ó Jefe de la Oficina de dicho país de orígen que autorice la citada copia, deberá ser legalizada en la forma que prescribe el Decreto núm. 48 fecha 11 de Abril de 1903, de la Presidencia de la República, para que surta sus efectos legales. [1]

A estos documentos se acompañará una traducción de los mismos al idioma castellano, hecha ó suscrita con su firma por cualquiera de los Notarios Públicos de la República autorizados al efecto, ó por el Agente diplomático ó Cónsul de ella residente en el lugar de donde proceden los expresados documentos. Estos, así como los planos de la Patente, deberén presentarse por duplicado, pudiendo ser suscrito por el interesado el segundo ejemplar de la traducción.

Si el propietario de la Patente desea solicitar el depósito de ella en esta República por medio de tercera persona deberá acompañar á la vez el correspondiente poder otorgado á favor de quien haya de representarlo. Este poder deberá tambien ser legalizado, para que surta sus efectos, en la forma antes indicada.

Despues de aceptado el depósito en esta República, si procede, se comunicará dicha aceptación al peticionario (propietario ó apoderado), para que abone en la Administración de Rentas é Impuestos de la Zona Fiscal de la Habana los derechos ascendentes á ***treinta y cinco pesos***, moneda de los Estados Unidos, y con la presentación en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio del recibo que de esta cantidad le otorgará la citada Oficina de Hacienda, será expedido inmediatamente el *certificado de depósito* de la Patente de que se trate, á nombre del propietario de la misma.

---

[1] *Decreto núm 48.* Artículo 1°.—La legalización exigida por las leyes para que surtan efecto en Cuba los documentos públicos ú oficiales de todas clases expedidos en el extrangero por funcionarios extrangeros, deberá hacerse primeramente por un Agente Diplomático ó Consular de la República, ó por quiénes les sustituyan. Cuando el documento haya sido [illegible]do en país donde no hubiere acreditado Agente Diplomático ó Consular de Cuba, podrá ser legalizado por el Agente Diplomático ó por cualquiera de los Consulares del mismo país acreditados en la República.

Art. 2°—Para tener en Cuba por eficaces las legalizaciones efectuadas con arreglo á lo que determina el artículo precedente, será además requisito indispensable, que la firma del funcionario que aparezca autorizándolas esté á su vez legalizada por el Secretario de Estado ó por el Director del Departamento. Igual requisito deberá contenerse, para ser considerados en Cuba como auténticos, los documentos notariales que expidan los Agentes Diplomáticos ó Consulares de la República y los que libren con referencia al Registro del Estado Civil.—*(11 de Abril de 1903.)*

Para el depósito de marcas de todas clases, dibujos industriales, &, &, los procedimientos serán los mismos que para el depósito de las patentes.—Solo varían en que el importe de los derechos, en este caso se reducen á *doce pesos cincuenta centavos*, moneda de los Estados Unidos, y en que despues de acordado el depósito y antes de ser expedido el Certficado del mismo, el peticionario deberá presentar cinco ejemplares más del diseño de la marca ó dibujo industrial correspondiente.

Para facilitar el despacho de estos asuntos en la República de Cuba se recomienda que se nombre en la misma una persona con poder bastante que pueda ocuparse de ellos en esta ciudad.

Habana 5 de Mayo de 1903.

Aprobada,
Manuel L. Díaz.
Secretario int.

El Subsecretario,
B. Pichardo.

FORMULARIO.

DEPÓSITO DE UNA PATENTE EXTRANGERA.

Sr. Secretario de Agricultura, Industria y Comercio.

N. N., de profesión........... ; ....y domiciliado en........ .... calle de............................núm ....(por sí, ó como apoderado de...... .... ; ó á nombre de tal Compañía ó Sociedad), á Vd. dice:

Que el que susbcribe (ó la expresada Sociedad ó Compañía) desea asegurar el derecho de propiedad y exclusivo disfrute de (una máquina, aparato, procedimiento, etc.,.) que ha inventado (ó de que es propietaria la persona ó firma en cuyo nombre representa), según *Patente* concedida ó que fué debidamente registrada ó depositada en (la oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, ò en el Ministerio de Comercio ó Tribunal de..............) para (tal objeto) cuyo certificado acompaña; y conformándose á lo que determinan las disposiciones vigentes en la materia, presenta también por duplicado, el plano ó modelo y Memoria descriptiva, legalizados y traducidos, según está dispuesto.

A tal efecto, suplico á Vd. que previas las formalidades y requisitos del caso, se sirva tener por hecha la presentación de dichos documentos y disponer se expida el correspondiente título que acredite haberse hecho el depósito en la debida forma y tiempo.

Fecha............

De Vd. atentamente,

Firma del interesado ó apoderado.

NOTA.—En el caso de hacerse la solicitud á nombre de otra persona ó Compañía, se deberá acompañar el poder legalizado.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE UNA PATENTE EXTRANGERA.

El Secretario de Agricultura, Industria y Comercio de la República de Cuba.

POR CUANTO: por parte de...
....
se me ha hecho presente en instancia................de.......de............que á fin de asegurar la propiedad de la patente..
....
solicita el depósito de la misma, conforme á lo que está prevenido en las disposiciones vigentes, habiéndose cumplido con las formalidades establecidas.

POR TANTO: usando de las facultades que me competen, concedo por este *Certificado de depósito* á..
....
la propiedad exclusiva para que pueda usar la mencionada patente, pudiendo ceder, permutar, enagenar por contrato ó por última voluntad, en todo ó en parte, el derecho exclusivo que se le asegura por la presente, con prohibición á toda persona que no sea..
ó á las que de él tuvieren derecho, al uso de la patente enunciada bajo las penas establecidas; en el concepto que esta concesión es y se entiende sin perjuicio de tercero, si éste prueba en los tribunales competentes ser falsos los datos en que se apoyó el interesado para obtenerlo. Dado eu la Habana á............ de ....de mil novecientos......

El Secretario. El Jefe de la Sección de Agricultura Industria y Comercio.

Se tomó razón al folio núm...........del Registro correspondiente libro.............. Pagó por derechos treinta y cinco pesos, en moneda de los Estados Unidos, según comprobante núm......... expedido por la Administración de Hacienda de la provincia de.................. en.................. de ....de mil novecientos......

El Jefe del Negociado

CERTIFICADO DE DEPOSITO de la patente............................. á favor de...

RELACIONES

EXISTENTES ENTRE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN Y LA DE MARCAS DE FÁBRICA, DIBUJOS INDUSTRIALES, ETC.

(*Sentencia de 27 Junio de 1898.*)

La patente de invención, preexistente, para garantizar un producto ó resultado industrial nuevo, con nombre también nuevo, constituye un distintivo que no puede ser empleado como marca de fábrica sin consentimiento del legítimo poseedor de la patente.

Fúndase dicha declaración en los motivos siguientes:

La propiedad industrial que la Ley de 30 de Julio de 1878 garantiza por medio de patentes de invención expedidas por el Gobierno, asegura la explotación exclusiva de la industria, no sólo en cuanto al procedimiento industrial, sino en cuanto á los productos ó resultados nuevos, obtenidos por procedimientos nuevos, siendo por consiguiente tales patentes, en cuanto determinan un producto nuevo con un nombre nuevo, un distintivo calificado de existencia, de los que el art. 7º del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, excluye de los que pueden ser adoptados por otro industrial como marca de fábrica sin consentimiento de su legítimo dueño.

En consecuencia, la Sala, al declarar sin valor ni efecto las marcas obtenidas por M. Soley y Compañía, en cuanto á la denominación Quina Momo, y reservar el uso exclusivo de ella para D. Agustín Garriga, que adquirió la patente de este producto con las formalidades y garantías del Registro, á tenor del tít. 60 de la citada ley, se ajusta á la disposición del art. 7º del R. D. de 1850, que se supone infringida.

El art. 12 del mencionado Real decreto del 20 de Noviembre de 1850 declara de los Tribunales ordinarios el conocimiento de las reclamaciones á que den lugar los certificados de marcas, sin distin-

ción entre las que se susciten antes de expedirse ó después de expedidos, y el artículo 43 de la ley de 30 de Julio de 1878, (1) establece la misma competencia para todas las acciones referentes á las patentes de invención; y por consiguiente, la sentencia no incurre en las infracciones que en el concepto de incompetencia de los Tribunales se alegan en los motivos 2º y 4º

Es además inaplicable, y no ha podido por lo tanto ser infringido por no haberse aplicado, en el sentido que pretende el recurrente, el art. 1º de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, porque no se trata de derechos administrativos, sino del derecho de propiedad industrial, que es de carácter civil, y porque no se impugnan directamente en este pleito las resoluciones de la Administración sobre marcas industriales dentro del órden administrativo y por los méritos de sus respectivos expedientes, versando la cuestión actual sobre la efectividad y extensión de dichas marcas en conflicto con una patente de invención anterior, y por la misma razón, y por no constituir doctrina legal para motivar la casación las consideraciones de los Reales decretos decisorios de competencias, no es de estimar la alegación del Real decreto de 8 de Febrero de 1897 que se invoca en los motivos 4º y 5º

Los artículos del Código Civil y los principios de derecho que se citan en el motivo 3º no pueden alegarse útilmente contra Garriga, que nada parece haber contratado con la parte recurrente, ni tampoco para impugnar la escritura de 23 de Noviembre de 1894, que no fué tachada oportunamente de nulidad.

Entre el pleito presente y el decidido por el laudo arbitral de 21 de Noviembre de 1894, no hay ninguna de las identidades que exije el artículo 1252 del Código, para que se produzca la presunción de cosa juzgada, pues las personas, las cosas y las acciones son manifiestamente diversas; y tampoco es cierto, como se afirma en el motivo 5º, que D. Agustín Garriga, sea causahabiente de D. José Torres Castell, puesto que no ejercita el derecho de éste ni se pone en su lugar, sino que, por el contrario, hace valer el que nace de su adquisición de la patente con las formalidades de la ley y la garantía del Registro industrial; y la Real orden de 19 de Diciembre de 1895, invocada también en el motivo 5º, aparte de que por su carácter en el órden legal nunca sería fundamento de casación, es una resolución meramente particular, en que, según afirma el recurrente, se negó á D. Agustín Garriga, la marca que solicitaba por la eficacia que por razones de derecho civil, dió la administración al contrato de Torres con M. Soley y Compañía. Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Tomás Casals y Capell, en concepto de sucesor de la Sociedad M. Soley y Compañía; se condena al pago de las costas á dicho recurrente.

(1) Aun cuando dice art. 43, se refiere al art. 53.

RELACIONES

EXISTENTES ENTRE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA DE MARCAS INDUSTRIALES.

El derecho de propiedad de una obra científica, artística ó literaria, comprende no solamente al conjunto, sino á cada una de las partes que la constituyen; y por consiguiente á los dibujos, que no pueden ser adoptados como marcas industriales, una vez inscripto el derecho de propiedad intelectual.

(*Real Orden de 23 de Febrero de 1884.*)

Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente á que se refiere esta disposición emitió el siguiente dictámen:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real Orden expedida en 4 de Diciembre último por el Ministerio del digno cargo de V. E., el Consejo ha examinado el expediente instruido á instancia de D. Ramiro Estévez y Verdejo, vecino de Badajóz, en solicitud de certificado de propiedad de una marca para distinguir los productos de su farmacia, a lo que se opone D. Vicente Moreno Miquel.

Resulta que, habiendo pedido D. Ramiro Estévez, que se le expidiera el referido certificado de propiedad de una marca, se le ordenó que la describiera; y haciéndolo así, manifestó que consistía en un paralelógramo en negro de 84 milímetros de longitud y 32 de latitud, inscripto en el cual, y en su parte derecha, hay otro paralelógramo de 15 milímetros de longitud y 25 de latitud, hallándose dibujada en el fondo negro una lombríz solitaria ó ténia en blanco, que con su cabeza y cuello rodea el paralelógramo y baja haciendo ondas.

Anunciada en la Gaceta de 3 de Agosto último la reclamación de esta marca, en 18 del mismo se opuso D. Vicente Moreno Miquel á que fuera concedida al peticionario, fundándose para ello en que dicha marca era un diseño científico inserto en la página 42 de una monografía que le perteneció, y se halla inscripto á su nombre en el Registro de la propiedad intelectual en 1881; en que como propietario de esa marca, venía usándola en sus cápsulas tenífugas, dándole publicidad en todos los periódicos de mayor circulación y revistas facultati-

vas, y en que el reclamante, que pretendía usurparle su propiedad, era un sobrino suyo, que por haber estado al frente en la farmacia que el exponente tiene en esta Corte, conoce las utilidades relativamente considerables que deja la venta de aquel medicamento.

El Conservatorio de Artes informó, que á no ser por la reclamación de Moreno Miquel, no hubiera vacilado en apoyar la instancia de D. Ramiro Estévez, en atención á que se halla ajustada á la ley, y á que de los antecedentes del Archivo resulta que la marca ó diseño que se solicita no tiene parecido con ninguno otro de los concedidos y registrados anteriormente para productos de la misma clase; pero que, dada la especialidad del caso, llamaba la atención de la Superioridad sobre algunas de las razones expuestas por el expositor, proponiendo se oyera al Consejo de Estado.

Así lo propone también el Negociado respectivo de la Dirección de Agricultura, Industria y Comercio, quien considera compleja la cuestión de que se trata; y en aquel sentido se ha resuelto igualmente consultar á este Consejo en virtud de la Real Orden al principio relacionada.

La cuestión que se ventila en este expediente, se reduce á determinar si el propietario de una obra científico-literaria ó artística inscripta á su nombre en el Registro de la propiedad intelectual, puede impedir que otra persona se aproveche de cualquiera de los dibujos contenidos en ella para usarlo como marca de fábrica.

Es indudable que el dueño de una obra de ciencia. artes ó literatura, lo es, no solamente del conjunto, sino de todas y cada una de las partes que lo constituyen.

Todo, por lo tanto, lo que es inherente á una producción científica, literaria ó artística, cuya propiedad esté reconocida ó registrada á favor de un indivíduo, caso en que se encuentre la monografía de la ténia, perteneciente al Sr Moreno Miquel, debe ser respetado; porque desde el momento en que así no se hiciese, se privaria el primero de su legítimo derecho de propiedad intelectual, reconocido y amparado por la ley de 10 de Enero de 1879. contra lo cual no puede prevalecer el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, relativo al uso de las marcas de fábrica.

Ahora bien; estando como está demostrado, que D. Vicente Moreno Miquel es dueño y tiene inscripto á su nombre en el Registro de la propiedad intelectual, la citada monografía de la ténia, que uno de sus dibujos es precisamente muy parecido al que D. Ramiro Estévez pretende se le conceda como marca de fábrica, pues sólo se distingue en un pequeño detalle, y que tanto aquel dibujo como todos los demás que el folleto contiene, son propiedad de D. Vicente Moreno Miquel, cuyos derechos reconoce y ampara la expresada Ley de 10 de Enero de 1879.

El Consejo entiende que no procede conceder á D. Ramiro Estévez la marca de fábrica que solicita.»

LEGISLACION INTERNACIONAL

PARA LA GARANTIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONVENIOS Y TRATADOS.

LEGISLACION INTERNACIONAL

PARA LA GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Convenios y Tratados.

Convenio celebrado entre España, Bélgica, Brasil, Francia, Guatemala, Italia, Paises Bajos, Portugal, Salvador, Sérvia, Suiza, Gran Bretaña é Irlanda.—(1.)

(20 de Marzo de 1883.)

Artículo 1º. Los Gobiernos de España, de Bélgica, del Brasil, de Francia, de Guatemala, de Italia, de los Paises Bajos, Portugal, Salvador, Sérvia, y de Suiza, quedan constituidos en Estado de Unión para la protección de la propiedad industrial.

Art. 2º Los súbditos ó ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes gozarán en todos los demás Estados de la Unión, en lo que se refiere á los privilegios de invención, los dibujos ó modelos industriales, las marcas de fábrica ó de comercio y el nombre comercial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden en la actualidad ó concedan en lo sucesivo á los nacionales. Por consiguiente, tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier atentado á sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las formalidades y condiciones que se imponen á los nacionales por la legislación interior de cada Estado.

Art. 3º Se asimilan á los súbditos ó ciudadanos de los Estados contratantes, los súbditos ó ciudadanos de los Estados que no forman parte de la Unión, domiciliados ó que tengan establecimientos industriales ó comerciales en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

Art. 4º El que haya hecho en forma regular el depósito de una

---

[1.] "Habiendo declarado el Plenipotenciario de los Estados Unidos de América que con arreglo á la Constitución Federal, el derecho de legislar en cuanto concierne á las marcas de fábrica ó de comercio está, dentro de ciertas medidas, reservado á cada uno de los Estados de la Unión Americana, se ha estipulado que las disposiciones del Convenio no sean aplicables más que dentro de límites de los Poderes Constitucionales de las Altas Partes contratantes."

petición de privilegio de invención, de un dibujo ó modelo industrial, de una marca de fábrica ó de comercio, en uno de los Estados contratantes, gozará para efectuar el depósito en los demás Estados y bajo reserva de los derechos de terceras personas, de un derecho de prioridad, durante los plazos que se determinarán aquí después.

Por consiguiente, el depósito hecho ulteriormente en uno de los otros Estados de la Unión antes de que expiren estos plazos, no podrá invalidarse por hechos ocurridos en el intervalo, ya sea especialmente por otro depósito, por la publicación del invento ó su explotación por tercera persona, por la venta de ejemplares del dibujo ó modelos, ó por el empleo de la marca.

Los plazos de la prioridad arriba indicados, serán de 6 meses para los privilegios de invención y de 3 meses para los dibujos ó modelos industriales, así como para las marcas de fábrica ó de comercio: se aumentarán con un mes para los paises de Ultramar. (2)

Art. 5º La introducción por el privilegiado en el país en donde se ha expedido la patente de objetos fabricados en uno ú otro de los Estados de la Unión, no llevará consigo la caducidad.

Sin embargo, el privilegiado quedará sometido á la obligación de explotar su privilegio, con arreglo á las leyes del país donde introduce los objetos privilegiados.

Art. 6º Toda marca de fábrica ó de comercio depositada en forma regular en el país de orígen, será admitida á depósito y protegida como tal en todos los paises de la Unión.

Se considerará como país de orígen, el país donde el depositante tiene su establecimiento principal. Si este establecimiento principal no está situado en uno de los paises de la Unión, se considerará como país de orígen aquel al cual pertenezca el depositante.

Podrá negarse el depósito si el objeto para el cual se pide se considera como contrario á la moral ó al órden público.

Art. 7º La naturaleza del producto sobre que debe fijarse la marca de fábrica ó de comercio, no puede en ningún caso servir de obstáculo para el depósito de la marca.

Art. 8º En todos los paises de la Unión, se protejerá el nombre comercial sin obligación de depósito, ya forme parte ó nó de una marca de fábrica ó de comercio.

Art. 9º Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica ó de comercio ó un nombre comercial, podrá ser embargado á su importación en aquellos Estados de la Unión en los cuales esta marca ó este nombre comercial tiene derecho á la protección legal.

El embargo tendrá lugar á petición del Ministerio público ó de la parte interesada, conforme á la legislación interior de cada Estado.

Art. 10. Las disposiciones del artículo precedente, serán aplicables á cualquier otro producto que lleve falsamente, como indicación

(2) Modificado por la Conferencia de Bruselas de 14 de Diciembre de 1890.

de procedencia, el nombre de una localidad determinada, cuando esta indicación vaya unida á un nombre comercial ficticio ó tomado con una intención fraudulenta.

Se considera como parte interesada cualquier fabricante ó comerciante dedicado á la fabricación ó al comercio de dicho producto y establecido en la localidad indicada falsamente como procedencia.

Art. 11. Las altas partes contratantes se obligan á conceder una protección temporal á los inventos que pueden obtener privilegio, á los dibujos ó modelos industriales y á las marcas de fábrica ó de comercio, para los productos que figuren en las Exposiciones Internacionales, oficiales ó reconocidas oficialmente.

Art. 12. Cada una de las altas partos contratantes, se obliga á establecer un servicio especial de la propiedad industrial y un depósito para la comunicación al público de los privilegios de invención, de los dibujos ó modelos industriales y de las marcas de fábrica ó de comercio.

Art. 13. Se organizará una oficina internacional con el título de Oficina Internacional de la Unión para la protección de la propiedad industrial. Esta oficina, cuyos gastos soportarán las Administraciones de todos los Estados contratantes, se hallará bajo la alta autoridad de la Administración Superior de la Confederación de Suiza, y funcionará bajo su vigilancia, determinándose sus atribuciones de común acuerdo entre los Estados de la Unión.

Art. 14. El presente convenio se someterá á revisiones periódicas con el objeto de introducir en él las mejoras propias para perfeccionar el sistema de la Unión.

A este efecto se celebrarán conferencias sucesivamente en cada uno de los Estados contratantes entre los delegados de dichos Estados.

La próxima reunión se verificará en 1885, en Roma.

Art. 15. Queda convenido que las altas partes contratantes se reserven respectivamente el derecho de efectuar por separado entre ellas acuerdos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que estos acuerdos no contravengan á las disposiciones este convenio.

Art. 16. Los Estados que no hayan tomado parte en este convenio, serán admitidos á adherirse á él á petición suya.

Esta adhesión se notificará por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación de Suiza, y por éste á todos los demás.

Llevará consigo de pleno derecho, accesión á todas las cláusulas y admisión á todas las ventajas estipuladas en el presente convenio.

Art. 17. El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contenidas en este convenio, queda subordinado en cuanto fuere necesario al cumplimiento de las formalidades y reglas establecidas por las leyes constitucionales de aquellas altas partes contratantes que están en el caso de promover su aplicación, lo que se obligan á hacer en el plazo más breve posible.

Art. 18. Este convenio se pondrá en ejecución en el término de un mes, á contar desde el canje de las ratificaciones, y continuará en vigor durante un tiempo indeterminado hasta la expiración de un año, á contar desde el día en que se haya hecho su denuncia.

Esta denuncia se dirijirá al Gobierno encargado de recibir las adhesiones, y no surtirá su efecto sino respecto del Estado que la hubiere hecho, quedando el convenio obligatorio para las demás partes contratantes.

Art. 19. Este convenio será ratificado, y sus ratificaciones se canjearán en París, en el término de un año lo más tarde.

En fé de lo cual, los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y han puesto en él los sellos de sus armas.

Hecho en París á 20 de Marzo de 1883.

PROTOCOLO FINAL

Al tiempo de proceder á la firma del convenio celebrado con fecha de hoy, entre los Gobiernos de España, de Bélgica, del Brasil, de Francia, de Guatemala, de Italia, de los Paises Bajos, de Portugal, del Salvador, de Servia, de Suiza, para la protección de la propiedad industrial, los plenipotenciarios infrascritos, han convenido lo que sigue:

1. Las palabras propiedad industrial, deben entenderse en su acepción más lata, en el sentido de que se aplican no solamente á los productos de la industria propiamente dicha, sino también á los productos de la agricultura (vinos, granos, frutas, ganado, etc.) y á los productos minerales destinados al comercio (aguas minerales, etc.)

2. Bajo el nombre de privilegio de invención, se comprenden las varias clases de privilegios industriales admitidos por las legislaciones de los Estados contratantes, tales, como privilegios de importación, privilegios de mejoras, etc., etc.

3. Se entiende que la disposición final del art. 2º del convenio, no perjudica en modo alguno la legislación de cada uno de los Estados contratantes, en lo que concierne al procedimiento que se sigue ante los Tribunales y á la competencia de estos Tribunales.

4. El párrafo primero del art. 6º, debe entenderse en el sentido de que ninguna marca de fábrica ó de comercio pueda ser excluida de la protección en uno de los Estados de la Unión por el solo hecho de que no satisfaga, bajo el punto de vista de los signos que la componen, á las condiciones de la legislación de este Estado, con tal que satisfaga, sobre este punto á la legislación del país de orígen, y que haya sido en este último pais objeto de un depósito regular, salvo esta excepción que no concierne más que á la forma de la marca, y bajo reserva de las disposiciones de los demás artículos del convenio, la legislación interior de cada uno de los Estados, recibirá su aplicación. Para evitar cualquier interpretación falsa, se entiende que el uso de escudos de armas públicas ó condecoraciones, puede considerarse como con-

trario al órden público, según el tenor del párrafo final del artículo 6º

5. La organización del servicio especial de la propiedad industrial indicada en el art. 12, comprenderá en lo posible la publicación en cada Estado de una hoja oficial pública.

6. Los gastos comunes de la oficina internacional creada por el artículo 13, no podrán en ningún caso exceder por año, de una cantidad total que represente por término medio 2,000 francos para cada Estado contratante.

Para determinar la parte con que ha de contribuir cada uno de los Estados de esta cantidad total de gastos, los Estados contratantes y los que se adhieren posteriormente á la Unión, se dividirán en seis clases, contribuyendo cada una en la proporción de cierto número de unidades á saber:

Primera	clase	25	unidades
Segunda	id.	20	id.
Tercera	id.	15	id.
Cuarta	id.	10	id.
Quinta	id.	5	id.
Sexta	id.	3	id.

Estos coeficientes se multiplicarán por el número de Estados de cada clase, y la suma de los productos obtenidos de este modo dará el número de unidades por el cual deberá dividirse el gasto total. El cociente dará el importe de la unidad de gastos. Los Estados contratantes están clasificados como sigue, con respecto al reparto de gastos:

1ª	clase	Francia, Italia.
2ª	id.	España.
3ª	id.	Bélgica, Brasil, Portugal, Suiza.
4ª	id.	Paises Bajos.
5ª	id.	Servia.
6ª	id.	Guatemala, Salvador.

La administración Suiza, vigilará los gastos de la oficina internacional, hará los adelantos necesarios y establecerá la cuenta anual, que se comunicará á todas las demás Administraciones.

La oficina internacional centralizará los informes de cualquier clase relativos á la protección de la propiedad industrial y los reunirá en una estadística general que se distribuirá á todas las Administraciones. Procederá á los estudios de utilidad común que interesan á la Unión, y redactará con ayuda de los documentos que se pondrán á su disposición por las varias Administraciones, una hoja periódica en francés acerca de los asuntos que conciernen al objeto de la Unión.

Los números de esta hoja, como también todos los documentos publicados por la oficina internacional, se repartirán entre las Administraciones de los Estados de la Unión, en proporción al número de unidades con que contribuyan, según se ha indicado.

Los ejemplares y documentos supletorios que se reclamasen, bien por las dichas Administraciones, bien por Sociedades ó particulares, se pagarán aparte.

La oficina internacional deberá estar en cualquier tiempo á la disposición de los miembros de la Unión, para suministrarles acerca de los asuntos relativos al servicio internacional de la propiedad industrial, los antecedentes especiales de que pudieran tener necesidad.

La Administración del país donde deba efectuarse la próxima conferencia, preparará con el auxilio de la oficina internacional los trabajos de esta conferencia.

El Director de la oficina internacional asistirá á las sesiones de las conferencias y tomará parte en las discusiones sin voto deliberativo. Hará sobre su gestión un informe anual, que comunicará á todos los indivíduos de la Unión.

El idioma oficial internacional, será la lengua francesa.

7. El presente protocolo final, que se ratificará al mismo tiempo que el convenio celebrado con fecha de hoy, se considerará como parte integrante de este convenio y tendrá la misma fuerza, valor y duración.

En fé de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos han extendido el presente protocolo.

Hecho en París el 20 de Marzo de 1883.—(Siguen las firmas.)

El anterior convenio fué debidamente ratificado, y las ratificaciones canjeadas en París el día 6 de Junio siguiente, habiéndose acordado que los instrumentos de ratificación se depositasen en los Archivos del Ministerio de Negocios Extranjeros de la República francesa.

Con igual fecha presentaron su adhesión á lo estipulado en el preinserto convenio, los representantes de S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, de S. A. el Bey de Túnez y de S. E. el Presidente de la República del Ecuador.

También en aquel acto los Ministros de los Paises Bajos y de la Confederación Suiza, renovaron las declaraciones emitidas anteriormente por los delegados de sus Gobiernos respectivos, á saber:

«Que los privilegios de invención no estando aún protegidos en estos paises, sus Gobiernos no pueden conformarse con el compromiso contenido en el artículo 11, respecto á la protección temporal que haya de acordarse á los inventos que pueden ser objeto de privilegio para los productos que figuren en las Exposiciones internacionales, hasta tanto que este punto haya sido regulado por medio de una ley ó título general.»

(*Gaceta de Madrid, 19 de Julio de 1883*)

ARREGLO CONCERNIENTE AL REGISTRO INTERNACIONAL DE LAS MARCAS DE FÁBRICA Ó DE COMERCIO, CONCLUIDO ENTRE BÉLGICA, ESPAÑA, FRANCIA, GUATEMALA, ITALIA, PAISES BAJOS, PORTUGAL, SUIZA Y TUNEZ.

(14 de Abril de 1891)

Los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises aquí nombrados, visto el art. 15 del Convenio Internacional de 20 de Marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han convenido el arreglo siguiente:

Artículo 1. Los súbditos ó ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes, podrán adquirir en todos los demás la protección de sus marcas de fábrica ó de comercio registradas en el país de orígen, mediante el depósito de dichas marcas en la Oficina Internacional de Berna, hecho por medio de la Administración del dicho país de orígen.

Art. 2. Quedan asimilados á los súbditos ó ciudadanos de los Estados contratantes los súbditos ó ciudadanos de los paises que no hayan firmado el presente arreglo, con tal que llenen las condiciones del art. 3º del convenio.

Art. 3. La Oficina Internacional, registrará inmediatamente las marcas depositadas conforme al art. 1º, notificando este registro á los Estados contratantes. Las marcas registradas se publicarán en un suplemento del Boletín de la Oficina Internacional, ya por medio de un dibujo, ya por una descripción presentada en idioma francés, por el depositario.

En atención á la publicidad que debe darse en los diversos Estados á las marcas así registradas, cada Administración recibirá gratuitamente de la Oficina Internacional el número de ejemplares de dicha publicación que crea necesitar.

Art. 4. Desde la fecha del registro hecho en esta forma en la Oficina Internacional, la protección en cada uno de los Estados contratantes, será la misma que si la marca hubiera sido registrada directamente en ellos.

Art. 5. En los paises en que su legislación las autorice, las Administraciones á las cuales la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, tendrán la facultad de declarar que no puede concederse á dicha marca la protección en su territorio, pero deberán ejercer esta facultad dentro del año de la notificación prevista por el art. 3º

Dicha declaración, notificada así á la Oficina Internacional, será trasmitida por ésta en el acto á la Administración del país de su orígen y al propietario de la marca. El interesado tendrá los mismos recursos de alzada que si la marca hubiera sido presentada directamente por él en el país donde se le rehuse la protección

Art. 6. La protección que resulte del registro en la Oficina Internacional durará veinte años desde la fecha de dicho registro, pero no podrá incoarse dicha protección en favor de una marca que no goce ya de la protección legal en el país de orígen.

Art. 7. El registro podrá ser siempre renovado siguiendo las prescripciones de los artículos 1º y 3º

Seis meses antes de expirar el plàzo de la protección, la Oficina Internacional lo avisará confidencialmente á la Administración del país de orígen y al propietario de la marca.

Art. 8. La Administración del país de orígen fijará á su voluntad y percibirá en provecho suyo, la cantidad que ha de reclamar del propietario de la marca, cuyo registro internacional haya solicitado.

A esta cantidad se añadirá un emolumento internacional de cien francos, cuyo producto anual será repartido por partes iguales entre los Estados contratantes por los trabajos de la Oficina Internacional; después de deducir los gastos comunes necesarios á la ejecución de este arreglo.

Art. 9. La administración del país de orígen notificará á la Oficina Internacional las anulaciones, radiaciones, renuncias, trasmisión de dominio, y todos los cambios que se produzcan en la propiedad de la marca.

La Oficina Internacional registrará dichos cambios, los notificará á las administraciones contratantes y los publicará inmediatamente en su Boletín.

Art. 10. Las administraciones reglamentarán de común acuerdo, los detálles relativos á la ejecución del presente arreglo.

Art. 11. Los Estados de la Unión para la protección de la propiedad industrial, que no hayan tomado parte en el presente arreglo, serán admitidos á adherirse á él á petición suya y en la forma prescripta por el artículo 16 del convenio de 20 de Marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial. En cuanto la Oficina Internacional reciba la adhesión de un Estado al presente arreglo, dirijirá á la administración de dicho Estado conforme al artículo tercero una notificación colectiva de las marcas que en aquel momento disfruten de la protección internacional.

Esta notificación asegurará por sí sola á dichas marcas el beneficio de las precedentes disposiciones sobre el territorio del Estado nuevamente adherido y hará transcurrir el plazo de un año, durante el cual la administración interesada puede hacer la declaración prevista por el artículo 5º

Art. 12 El presente arreglo será ratificado, y las ratificaciones cambiadas en Madrid en el plazo máximo de seis meses.

Entrará en vigor un mes después del canje de las ratificaciones, y tendrá la misma fuerza y duración que el convenio de 20 de Marzo de 1883.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios arriba enumerados los han fir-

mado el presente arreglo en Madrid el 14 de Abril de 1891.—Siguen las firmas.

PROTOCOLO DE CLAUSURA

En el acto de proceder á la firma del arreglo concerniente al registro Internacional de las marcas de fábrica ó de comercio concluido con fecha de este día los Plenipotenciarios de las Potencias que han aprobado dicho arreglo, han convenido lo siguiente:

Habiendo surgido algunas dudas acerca del alcance del art. 5º, queda establecido que la facultad de denegar que se deja en él á las Administraciones, no atenta en nada á las disposiciones del art. 6º del Convenio de Marzo de 1883, ni al párrafo 4º del protocolo de clausura que le acompaña, por ser dichas disposiciones aplicables á las marcas depositadas en la Oficina Internacional, como lo son y lo serán á las depositadas directamente en todos los paises contratantes.

El presente protocolo tendrá la misma fuerza y duración quo el arreglo al cual se refiere.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios referidos han firmado el presente Protocolo de clausura en Madrid á 14 de Abril de 1891.

Siguen las firmas.

(14 de Abril de 1891.)

ARREGLO CONCERNIENTE Á LA REPRESIÓN DE LAS FALSAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA SOBRE LAS MERCANCÍAS, CONCLUIDO ENTRE EL BRASIL, ESPAÑA, FRANCIA, GRAN BRETAÑA É IRLANDA, GUATEMALA Y PORTUGAL, SUIZA Y TUNEZ.

Los Plenipotenciarios de las Potencias arriba enumeradas, visto el art. 15 del Convenio Internacional de 20 de Marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han convenido el arreglo siguiente:

Art. 1. Todo producto que lleve una falsa indicación de procedencia, en la cual uno de los Estados contratantes ó un lugar situado en cualquiera de ellos, sea directa ó indirectamente indicado como país ó como lugar de orígen, será embargado á la importación en cada uno de dichos Estados.

El embargo podrá efectuarse lo mismo en el Estado donde se haya puesto la falsa indicación de procedencia que en aquel en que se haya introducido el producto provisto de aquella falsa indicación.

Si la legislación de un Estado no admite el embargo, á la importación, el embargo será reemplazado por la prohibición de importar dicha mercancía.

Si la legislación de un Estado no admite el embargo en el inte-

rior, este será reemplazado por las acciones y medios que la ley de dicho Estado asegure en caso semejante á los naturales del país.

Art. 2. El embargo se efectuará á petición del Ministerio público ó de parte interesada, indivíduo ó sociedad, conforme á la legislación interior de cada país.

Las Autoridades no están obligadas á efectuar el embargo en caso de tránsito.

Art. 3. Las presentes disposiciones no son obstáculo para que el vendedor indique su nombre ó su domicilio sobre los productos que procedan de un país diferente al de la venta; pero en este caso las señas ó el nombre deben ir acompañadas de la indicación precisa, y en caracteres visibles del país ó el lugar de fabricación ó de producción.

Art. 4. Los Tribunales de cada país decidirán cuáles son las denominaciones que por razón de su carácter genérico se exceptúan de las disposiciones del presente arreglo; pero teniendo en cuenta que las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas, no están comprendidas en la reserva establecida por este artículo.

Art. 5. Los Estados de la Unión para la protección de la propiedad industrial que no han tomado parte en el presente arreglo, serán admitidos á adherirse á él á petición suya y en la forma prescrita por el art. 16 del Convenio de 20 de Marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial.

Art. 6. El presente arreglo será ratificado y las ratificaciones cambiadas en Madrid en el plazo máximo de seis meses.

Entrará en vigor un mes después del cambio de las ratificacione y tendrá la misma fuerza y duración que el convenio de Marzo de 1883.

En fé de lo cual los plenipotenciarios de los Estados arriba nombrados han firmado el presente arreglo en Madrid á 14 de Abril de 1891.

Siguen las firmas.

(14 de Abril de 1891.)

PROTOCOLO DETERMINANDO LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONVENIO DE 20 DE MARZO DE 1883, CONCLUIDO ENTRE BÉLGICA, BRASIL, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FRANCIA, GUATEMALA, ITALIA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PORTUGAL, SUECIA, SUIZA Y TUNEZ.

Los plenipotenciarios de los Gobiernos arriba enumerados, con el objeto de asegurar la interpretación y aplicación uniformes del Convenio celebrado en París el 20 de Marzo de 1883, para la constitución de la Unión para la protección de la propiedad industrial, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han redactado el protocolo siguiente.

I.—ASIMILACION DE LOS EXTRANJEROS

Queda asimilado á los súbditos ó ciudadanos de los Estados contratantes, el súbdito ó ciudadano de cualquier Estado que no forme parte de la Uuión, con tal que esté domiciliado ó posea sus principales establecimientos industrialas ó comerciales en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

II.—PAISES DE ULTRAMAR.

Relativamente á los Estados de la Unión situados en Europa, se considerarán como paises de Ultramar (artículo 4º) los paises extra-europecs que no sean ribereños del Mediterráneo.

III.—INDEPENDENCIA RECIPROCA DE LAS PATENTES EXPEDIDAS EN DIVERSOS ESTADOS

1. Cuando en los plazos fijados por el art. 4º del Convenio, una persona haya depositado en muchos Estados de la Unión solicitudes de Patente por el mismo invento, los derechos resultantes de las Patentes, así solicitadas, serán independientes los unos de los otros.

2. Serán igualmente independientes de los derechos que resulten de las Patentes que hayan sido adquiridas por el mismo invento en los paises que no formen parte de la Unión,

IV.—INTERPRETACION DE LA PALABRA "EXPLOTAR"

Cada país podrá determinar el sentido con que interprete la palabra "explotar," bajo el punto de vista de la aplicación del art. 5º del Convenio.

V.—MARCAS DE FABRICA

1. Las marcas de fábrica municipales ó colectivas serán protejidas de la misma manera que las marcas individuales.

El depósito podrá efectuarse y la usurpación perseguirse por cualquiera Autoridad, Asociación ó particular interesado.

2. No podrá caer en dominio público en uno de los Estados de la Unión, ninguna marca de fábrica mientras sea objeto de un derecho privativo, en el país de orígen en tanto que este derecho dure en el mismo.

VI.—EXPOSICIONES INTERNACIONALES

1. La protección temporal prevista en el art. 2º del Convenio consiste en un plazo de prioridad, extendiéndose como mínimun hasta seis meses, á contar desde la admisión del producto en la Exposición, y durante el cual la exhibición, la aplicación ó el empleo no autorizados por el causa-habiente dei invento, dibujo, modelo ó marca, así protejidos, no podrán impedir al que ha obtenido dicha pro-

tección temporal hacer valer en dicho plazo, la solicitud de Patente ó de depósito necesario para asegurar la protección en todo el territorio de la Unión.

Cada Estado tendrá la facultad de aumentar dicho plazo.

2. La referida protección temporal sólo tendrá efecto cuando en el plazo marcado se presente una solicitud de Patente ó de Registro con objeto de asegurar la protección definitiva en uno de los Estados contratantes.

3. Los plazos de prioridad mencionados en el art. 4º del Convenio se añadirán á la protección temporal prevista por el art. 11.

4. Las invenciones patentables á las que se conceda la protección temporal en virtud del art. 11 del Convenio, podrán ser notificadas á la Oficina Internacional por la Administración del país donde se celebre la Exposición para que se publique en el Boletín Oficial de dicha Oficina.

VII.- ADHESION DE NUEVOS ESTADOS A LA UNION

Cuando un nuevo Estado se adhiera al Convenio, la fecha de la nota por la cual anuncie su adhesión al Consejo Federal Suizo, será considerada como la de la entrada de dicho Estado en la Unión, á menos que su Gobierno no indique una fecha posterior de adhesión.

VIII.—COLONIAS Y POSESIONES EXTRANJERAS

Cuando uno de los Estados contratantes desée que cualquiera de sus colonias ó posesiones extranjeras sea considerado como perteneciente á la Unión por el hecho de la adhesión de la Metrópoli, deberá notificarlo al Gobierno de la Confederación Suiza, quien á su vez lo notificará á todos los demás.

IX.—DOCUMENTOS QUE HAN DE ENVIARSE A LA OFICINA INTERNACIONAL

Desde el momento en que una ley, Reglamento, Convenio, ó cualquiera otro documento Oficial que se refiera á Patentes de Invención, dibujos ó modelos industriales, marca de fábrica ó de comercio, nombre comercial ó indicaciones de procedencia, se publiqne en uno de los Estados de la Unión, ó en una de sus colonias, este Estado remitirá á la Oficina Internacional tantos ejemplares de aquel documento ó cuantos necesite este para enviar un número á cada Estado contratante y conservar dos en su propio Archivo. La Oficina Internacional procederá inmediatamente al reparto de los documentos que en esta forma le sean remitidos.

También le serán enviados, tan pronto como sea posible, á dicha Oficina un ejemplar de todos los documentos parlamentarios que se publiquen en los Estados de la Unión acerca de las materias enunciadas.

X.—ESTADÍSTICA

1. Antes de finalizar el primer semestre de cada año, los Estados de la Unión remitirán á la Oficina Internacional las siguientes indicaciones estadísticas relativas al año anterior, á saber:

A.—PATENTES DE INVENCION

1. Número de patentes solicitadas.
2. Número de patentes expedidas.
3. Cantidades ingresadas por patentes.

B.—DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES

1. Número de dibujos ó modelos solicitados.
2. Número de dibujos ó modelos registrados.
3. Cantidades percibidas por dibujos ó modelos.

C.—MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO

1. Número de marcas solicitadas.
2. Número de marcas registradas.
3. Cantidades percibidas por marcas.

4. Queda autorizada la Oficina Internacional para dirijir á las Administraciones de los Estados contratantes, formularios estadísticos sobre los diversos puntos concernientes á la propiedad industrial, que dichas Administraciones llenarán con todos los datos qne les sean posibles.

XI.—DATOS QUE HA DE FACILITAR LA OFICINA INTERNACIONAL

1. La Oficina Internacional está obligada á proporcionar gratuitamente á las diversas administraciones de los Estados contratantes los datos que le pidan sobre cuestiones relativas á la propiedad industrial.

2. Facilitará los mismos datos á los particulares domiciliados en el territorio de la Unión, mediante el abono de un franco por cada noticia pedida.

Este importe podrá ser pagado en sellos de correos de los diversos Estados contratantes, bajo la base siguiente para los Estados que no tengan el franco por unidad monetaria.

Brasil....................	1	franco.........	400 reis.
España	1	»	1 peseta.
Estados Unidos........	1	»	20 céntimos.
Gran Bretaña.........	1	»	10 pence.
Guatemala..............	1	»	20 céntimos de peso.
Noruega................	1	»	80 oere.

Paises Bajos..........	1	franco.......	50 céntimos.
Portugal.......	1	»	200 reis.
Suecia.......	1	»	80 oere.

Las Administraciones de los Estados contratantes aceptarán según el cálculo indicado en el párrafo precedente, los sellos de su país que la Oficina Internacional haya recibido por aquel concepto.

DISPOSICIONES FINALES

El presente Protocolo será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Madrid en el plazo máximo de seis meses.

Entrará en vigor un mes después del canje de las ratificaciones y tendrá la misma fuerza y duración que el Convenio de 20 de Marzo de 1883, del que se considera como formando parte integrante.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios de las Potencias arriba enumeradas han firmado el presente Protocolo, en Madrid á 15 de Abril de 1891.—Siguen las firmas.

ACTA ADICIONAL DE 14 DE DICIEMBRE DE 1900, MODIFICANDO EL CONVENIO DE 20 DE MARZO DE 1883 Y SU PROTOCOLO FINAL.

S. M. el Rey de España: y en su nombre la Reina Regente del Reino: S. M. el Rey de los Belgas: el Presidente de los Estados Unidos del Brasil: S. M. el Rey de Dinamarca: el Presidente de la República Dominicana: el Presidente de los Estados Unidos de América: el Presidente de la República Francesa: S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, Emperatriz de las Indias: S. M. el Emperador del Japón: S. M. la Reina de los Paises Bajos: S. M. el Rey de Portugal y de los Algarbes: S. M. el Rey de Suecia y Noruega: el Consejo Federal de la Confederación Suiza y el Gobierno Tunecino, habiendo juzgado útil establecer ciertas modificaciones y adiciones al Protocolo final, anejo á dicho Convenio, han nombrado sus Plenipotenciarios, y convenido:

Artículo 3. Se modifica al Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883 como sigue:

I. El Art. 3 del Convenio tendrá la redacción siguiente:

Art. 3. Se asimilan á los súbditos ó ciudadanos de los Estados contratantes los súbditos, ó ciudadanos de los Estados Unidos que no formen parte de la Unión, domiciliados ó que tengan establecimientos industriales ó comerciales efectivos y sérios en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

II. El Art. 4 tendrá la redacción siguiente:

Art. 4. El que haya hecho en forma regular el depósito de una

petición de privilegio de invención de dibujo ó modelo industrial, de una marca de fábrica ó de comercio en uno de los Estados contratantes, gozará para efectuar el depósito en los demás Estados bajo reserva de los derechos de terceras personas, de un derecho de prioridad, durante los plazos que se determinarán aquí después.

Por consiguiente, el depósito hecho ulteriormente en uno de los otros Estados de la Unión antes de que expiren esos plazos no podrá invalidarse per hechos ocurridos en el intervalo, ya sea especialmente por otro depósito, por la publicación del invento ó su explotación, por la venta de ejemplares del dibujo ó modelo por el empleo de la marca.

Los plazos de prioridad arriba indicados serán de doce meses para las patentes de invención y de tres meses para los dibujos ó modelos industriales, así como para las marcas de fábrica ó de comercio.

III. Se insertará en el convenio un artículo 4º bis, concebido así:

Artículo 4º bis. Los privilegios solicitados en los diferentes Estados contratantes por las personas admitidas á los beneficios del Convenio, según los términos de los artículos 2 y 3, serán independientes de los privilegios obtenidos por el mismo invento en los Estados adheridos ó no á la Unión.

Esta disposición se aplicará á los privilegios que en el momento de ser puesta en vigor existan.

Lo mismo ocurrirá en el caso de accesión de nuevos Estados, con los privilegios existentes, de una y otra parte, en el momento de la accesión.

IV. Se añaden al artículo 9º dos párrafos concebidos así:

En los Estados cuya legislación no admita el embargo á la importación, podrá este embargo ser reemplazado por la prohibición de la importación.

En caso de tránsito, las Autoridades no están obligadas á efectuar el embargo.

V. El artículo 10 tendrá la redacción siguiente:

Art. 10. Las disposiciones del artículo precedente serán aplicable á cualquier producto que lleve falsamente, como indicación de procedencia el nombre de una localidad determinada, cuando esta indicación vaya unida á un nombre comercial ficticio ó tomado con intención fraudulenta.

Se considera como parte interesada cualquier productor, fabricante ó comerciante dedicado á la producción, fabricación ó comercio de dicho producto y establecido en la localidad indicada falsamente como lugar de procedencia ó región en que dicha localidad se halle situada.

VI. Se inserta en el convenio un artículo 10 bis, concebido así:

Art. 10 bis. Las personas admitidas á los beneficios del Convenio (art. 2º y 3º) gozarán en los Estados de la Unión de la protección concedida á los nacionales contra la competencia de mala fe.

VII. El artículo 11 tendrá la redacción siguiente:

Art. 11. Las Altas Partes contratantes se obligan á conceder, de

acuerdo con la legislación de cada país, una protección temporal á los inventos que obtengan privilegio, á los dibujos y modelos innustriales y á las marcas de fábrica ó de comercio de los productos que figuren en las Exposiciones internacionales oficiales, ú oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de una de ellas.

VIII. El articulo 14 tendrá la redacción siguiente:

Art. 14. El presente Convenio se someterá á revisiones periódicas con el objeto de introducir en él las mejoras propias para perfeccionar el sistema de la Unión.

A este efecto se celebrarán conferencias sucesivamente en cada uno de los estados contratantes entre los Delegados de dichos Estados.

IX. El artículo 16 tendrá la redacción siguiente:

Art. 16. Los Estados que no han tenido parte en este Convenio, serán admitidos á adherirse á petición suya.

Esta adhesión se notificará por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación Suiza, y por éste á todos los demás.

Dicha adhesión llevará consigo, de pleno derecho, accesión á todas las cláusulas y admisión á todas las ventajas estipuladas en el presente Convenio y producirá sus efectos un mes después del envío de la notificación hecha por el Gobierno suizo á los otros Estados Unionistas, á menos que no se señale una fecha posterior al Estado que se adhiere.

Artículo 2. Se completa el Protocolo final anejo al Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883, con la adición de un número 3 bis, concebido en estos términos:

3 bis. Al propietario de un privilegio no se le podrá en ningún pais declarar caducado su derecho por la falta de explotación hasta después de transcurrido un plazo mínimo de tres años, contado desde la fecha del depósito de la petición en el país de que se trata, y en el privilegiado no juseificase las causas de su inacción.

Art. 30. La presente Acta adicional tendrá el mismo valor y duración que el Convento de 20 de Marzo de 1883.

Será ratificado, y las ratificaciones se depositarán en Bruselas, en el Ministerio de Negocios Extranjeros, lo antes posible; y lo más tarde, en el término de dieciocho meses, á contar desde la fecha de su firma. En fé de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado la presente Acta adicional.

Hecho en Bruselas, en un solo ejemplar, el 14 de Diciembre de 1900.—(Siguen las firmas.)

Convención celebrada por la República Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de fábricas, con motivo de la Segunda Conferencia Internacional Americana.—México—1901—1902.

(27 de Enero de 1902.)

Art. 1. Los ciudadanos de cada uno de los Estados signatarios, gozarán en los otros de las mismas ventajas acordadas á los nacionales, en cuanto á las marcas de comercio ó de fábrica, á los modelos y dibujos industriales y á las patentes de invención.

En consecuencia, tendrán derecho á igual protección y á idénticos recursos contra el ataque á sus derechoe.

Art. 2. Son asimilados á los nacionales, para los efectos de este Tratado, los extranjeros domiciliados en alguno de los paises signatarios, ó que tengan en él un establecimiento industrial ó comercial.

Art. 3. Las patentes de invención, las de dibujos ó modelos industriales y las marcas de comercio ó de fábrica, otorgadas en el país de orígen, podrán ser importadas á los demás Estados signatarios, mediante el depósito y publicación que exijan las leyes de estos, y serán protejidos en igual forma que las otorgadas en el mismo Estado. Esta disposición no obsta á la obligación que establezcan las leyes nacionales, de fabricar en el país los objetos que sean materia de privilegio.

Art. 4. Los agentes consulares de la Nación á que pertenezcan ó donde se hallen establecidos los propietarios de patentes, dibujos ó marcas, serán considerados como representantes legítimos de dichos propietarios, para cumplir las formalidades y condiciones exijidas de dar curso á la solicitud y obtener el registro de las referidas patentes, dibujos, modelos ó marcas, en el país donde se intente hacerlos valer.

Art. 5. Se considera país de orígen aquel en que el concesionario tiene su principal establecimiento ó su domicilio.

Si no lo tuviese en ninguno de los Estados Contratantes, se reputará país de orígen el Estado signatario de la nacionalidad del propietario.

Art. 6. Para conservar el derecho de prioridad de las patentes de invención. modelos, dibujos ó marcas importados, se concede el plazo de un año respecto de las primeras. y de seis meses en cuanto á los demás, contado desde el otorgamiento de las patentes, hasta la presentación de la solicitud ante la autoridad respectiva del Estado en el cual se intente importar el título.

Art. 7. Las cuestiones que se susciten sobre la prioridad de la invención y sobre la adopción de una marca, se resolverán teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de las patentes ó marcas respectivas, en los paises en que se otorgaron.

Art. 8. Se considera invención: un nuevo modo de fabricar productos industriales; un nuevo aparato mecánico ó manual, que sirva para fabricar dichos productos; el descubrimiento de un nuevo producto industrial; y la aplicación de medios perfeccionados, con el objeto de conseguir resultados superiores á los ya conocidos.

Los dibujos y modelos de fábrica se encuentran sujetos á las reglas de las invenciones ó descubrimientos, en lo que no sea especial á estos últimos.

Se reputa marca de comercio ó de fábrica, el signo, emblema ó nombre externo, que el comerciante adopta y aplica á sus mercaderías y productos, para distinguirlos de los de otros industriales ó comerciantes que negocian en artículos de la misma especie.

Art. 9. No podrán obtener patentes de invención:

I. Las invenciones y descubrimientos que hubieren tenido publicidad en algún Estado signatario, ó nó, de este Tratado;

II. Los que fueren contrarios á la moral y á las leyes del país donde las patentes hayan de expedirse ó reconocerse.

Art. 10. Tampoco se podrán obtener ó reconocer marcas de comercio ó de fábrica, que se encuentren en el caso del párrafo segundo del artículo precedente.

Art. 11. La propiedad de la patente de invención ó de la marca fabril ó comercial, comprende la facultad de disponer de la invención ó de usar de la marca y el derecho de transferirlas á otros.

Art. 12. El número de años del privilegio, será el que fijen las leyes del país en que se pretenda hacerlo efectivo. Ese plazo podrá ser limitado al señalado por las leyes del Estado en que primitivamente se acordó la patente, si fuere menor.

Art. 13. Las responsabilidades civiles y criminales en qne incurran los que dañen los derechos del inventor, se perseguirán y penarán con arreglo á las leyes del país en que se haya ocasionado el perjuicio.

También las falsificaciones, adulteraciones ó uso indebido de las marcas de comercio ó de fábrica, se perseguirán con sujeción á las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa la infracción.

Art. 14. La declaratoria de nulidad de una patente ó concesión de marca hecha en el país de orígen, será comunicada en forma auténtica á los demás paises signatarios, para que administrativamente se resuelva, ya sobre la solicitud de reconocimiento que se pretenda de la patente ó marca obtenida en el extranjero, ya sobre el efecto que tal declaratoria deba producir respecto de la patente ó marca antes importada á dichos paises.

Art. 15. Los tratados sobre patentes de invención y marcas de comercio ó de fábrica, otorgados anteriormente entre los paises signatarios del presente, quedarán sustituidos por éste, desde que quede perfeccionado, en cuanto á las relaciones entre dichos paises signatarios.

Art. 16. Harán veces de canje del presente Tratado las comunicaciones que dirijan los Gobiernos que lo ratifiquen al de México, para que ésts lo haga saber á los demás Estados Confederados. El mismo Gobierno de México, les comunicará también la ratificación, si la otorgase.

Art. 17. Hecho el canje por dos ó más Estados en la forma del artículo anterior, este Tratado quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido.

Art. 18. La Nación signataria que creyere conveniente desligarse del Tratado, hará saber el desahucio en la forma indicada en el art. 16; y un año después de recibida la comunicación respectiva, cesará la vigencia del Tratado respecto á la Nación que lo hubiere denunciado.

Art. 19. En la forma prevenida por el art. 16, podrán adherirse al Tratado las Naciones de América que originariamente no lo subscriban. (1.)

(1.) Los Estados Unidos de América figuraban entre las Naciones concurrentes á la Segunda Conferencia Internacional Americana, pero los Representantes de esa Nación no suscribieron el presente Tratado. Es de presumir que esta omisión obedeció á dificultades opuestas por la legislación americana sobre Pantentes, pues por un Acta de 3 de Marzo de 1903, fueron modificadas las Secciones 4887, 4892, 4896 y 4902 de los Estatutos Revisados, á fin de poder cumplir las disposiciones del Acta Adicional de la Convención Internacional para la protección de la prepiedad industrial.

APÉNDICES.

APÉNDICES

PROPIEDAD INTELECTUAL

LEY DE 10 DE ENERO DE 1879.

MINISTERIO DE FOMENTO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º La propiedad intelectual comprende, para los efectos de esta Ley, las obras científicas, literarias ó artísticas que pueden darse á luz por cualquier medio.

Art. 2º La propiedad intelectual corresponde:

Primero. A los autores respecto de sus propias obras.

Segundo. A los traductores respecto de su traducción, si la obra original es extranjera y no lo impiden los Convenios Internacionales, ó si siendo española, ha pasado al dominio público, ó se ha obtenido en caso contrario el permiso del autor. (1)

Tercero. A los que refunden, cópian, extractan, compendian, ó reproducen obras originales respecto de sus trabajos, con tal que siendo aquellas españolas se hayan hecho estos con permiso de los propietarios.

Cuarto. A los editores de obras inéditas que no tengan dueño conocido, ó de cualesquiera otras también inéditas de autores conocidos que hayan llegado á ser de dominio público.

Quinto. A los derecho-habientes de los anteriormente expresa-

(1) Véase el art. XIII del Tratado entre los Estados Unidos y España, de 10 de Diciembre de 1898, la Orden número 160 de 12 de Junio de 1901, página 133, y la Orden número 119 de 19 de Marzo de 1900, que se inserta más adelante.

dos ya sea por herencia, ya por cualquier otro título traslativo de dominio.

Art. 3º Los beneficios de esta Ley son también aplicables:

Primero. A los autores de mapas, planos ó diseños científicos.

Segundo. A los compositores de música.

Tercero. A los autores de obras de arte respecto á la reproducción de las mismas por cualquier medio.

Cuarto. A los derecho-habientes de los anteriormente expresados.

Art. 4º Alcanzan asímismo los beneficios de esta Ley:

Primero. Al Estado y sus Corporaciones y á las provinciales y municipales.

Segundo. A los Institutos científicos, literarios ó artísticos, ó de otra clase legalmente establecidos.

Art. 5º La propiedad intelectual se regirá por el derecho común, sin más limitaciones que las impuestas por la Ley.

Art. 6º La propiedad intelectual corresponde á los autores durante su vida, y se trasmite á sus herederos testamentarios ó legatarios por el término de 80 años. También es trasmisible por actos entre vivos, y corresponderá á los adquirentes durante la vida del autor, y 80 años después del fallecimiento de éste si no deja herederos forzosos: más si los hubiera, el derecho de los adquirentes terminará 25 años después de la muerte del autor, y pasará la propiedad á los referidos herederos forzosos por tiempo de 55 años.

Art. 7º Nadie podrá reproducir obras agenas sin permiso de su propietario, ni aún para anotarlas, adicionarlas ó mejorar la edición; pero cualquiera podrá publicar como de su exclusiva propiedad comentarios, críticas y notas referentes á las mismas, incluyendo sólo la parte del texto necesario al objeto.

Si la obra fuese musical, la prohibición se extenderá igualmente á la publicación total ó parcial de las melodías, con acompañamiento ó sin él, transportadas ó arregladas para otros instrumentos ó con letra diferente ó en cualquier otra forma que no sea la publicada por el autor.

Art. 8º No es necesaria la publicación de las obras para que la Ley ampare la propiedad intelectual. Nadie, por tanto, tiene derecho á publicar sin permiso del autor una producción científica, literaria ó artística que se haya estenografiado, anotado ó copiado durante su lectura, ejecución ó exposición pública ó privada, así como tampoco las explicaciones orales.

Art. 9º La enagenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enagenación del derecho de reproducción, ni del de exposición pública de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor ó á su derecho-habiente.

Art. 10. Para poder copiar ó reproducir en las mismas ó en otras

dimensiones, y por cualquier medio; las obras de arte originales existentes en galerías públicas en vida de sus autores, es necesario el prévio consentimiento de éstos.

REGISTRO

Art. 33. Se establecerá un Registro general de la propiedad intelectual en el Ministerio de Fomento. (1)

En todas las Bibliotecas provinciales y en las del Instituto de segunda enseñanza de las capitales de provincia donde falten aquellas Bibliotecas, se abrirá un Registro en el cual se anotarán por órden cronológico las obras científicas, literarias ó artísticas que en ellas se presenten para los objetos de esta Ley.

Con el propio objeto se anotarán igualmente en el Registro los grabados, litografías, planos de arquitectura, cartas geográficas ó geológicas, y en general cualquier diseño de índole artística ó científica.

Art. 34. Los propietarios de las obras expresadas en el artículo anterior entregarán firmados en las respectivas Bibliotecas tres ejemplares de cada una de aquellas obras: uno que ha de permanecer depositado en la misma Biblioteca provincial ó del Instituto; otro para el Ministerio de Fomento, y el tercero para la Biblioteca Nacional.

Obtenidos de los Jefes de las Bibliotecas el recibo correspondiente y el certificado de la inscripción de las obras en el Registro provincial, se dirigirán los propietarios de las mismas al Gobierno civil, á fin de que éste participe al Ministerio de Fomento la inscripción realizada, y le remita los dos ejemplares que en cada caso corresponden al propio Ministerio y á la Biblioteca Nacional.

Los Gobiernos civiles enviarán semestralmente á la Dirección general de Instrucción pública un estado de las inscripciones efectuadas y de sus vicisitudes ulteriores, para formar el Registro general de la propiedad intelectual.

Art. 35. Los autores de las obras científicas, literarias ó artísticas estarán exentos de todo impuesto, contribución ó gravámen por razón de inscripción en el Registro.

Las leyes fijarán el impuesto que corresponda por la trasmisión de dicha propiedad.

Art. 36. Para gozar de los beneficios de esta Ley es necesario haber inscripto el derecho en el Registro de la propiedad intelectual, con arreglo á lo establecido en los artículos anteriores.

Cuando una obra dramática ó musical se haya representado en público, pero no impreso, bastará para gozar de aquel derecho presentar un solo ejemplar manuscrito de la parte literaria, y otro de igual clase de las melodías con su bajo correspondiente en la parte musical.

El plazo para verificar la inscripción será el de un año, á contar

(1) La Secretaría de Gobernación tiene á su cargo el Registro General de la Propiedad Intelectual y ejerce las facultades que por esta ley se atribuyen al Ministerio de Fomento. Véase la Orden número 119 de 19 de Marzo de 1900.

desde el día de la publicación de la obra; pero los beneficios de esta Ley los disfrutará el propietario desde el dia en que comenzó la publicación y solo los perderá si no cumple aquellos requisitos dentro del año que se concede para la inscripción.

Art. 37. Los cuadros, las estátuas, los bajos y altos relieves, los modelos de arquitectura ó topografía, y en general todas las obras del arte pictórico, escultural ó plástico quedan excluidas de la obligación del Registro y del depósito.

No por ello dejan de gozar plenamente sus propietarios de todos los beneficios que conceden esta Ley y el derecho común á la propiedad intelectual.

REGLAMENTO

TITULO PRIMERO

DE LAS OBRAS

CAPITULO I.

LOS AUTORES Y PROPIETARIOS

Artículo 1. Se entenderá por obras, para los efectos de la Ley de Propiedad intelectual, todas las que se producen y puedan publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía, ó cualquier otro de los sistemas impresores ó reproductores conocidos ó que se inventen en lo sucesivo.

Art. 2. Se considerará autor, para los efectos de la Ley de Propiedad intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica ó literaria, ó crea y ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripciones legales.

Art. 3. La firma y presentación de una obra como autor deja á salvo la prueba en contrario, y toda cuestión de falsificación ó usurpación deberá resolverse exclusivamente por los Tribunales. Cuando pendiente la inscripción de una obra se suscitase por un tercero cuestión sobre su pertenencia ó propiedad, y se formalizare oposición, no se suspenderá aquella; pero se hará constar en el Registro y certificaciones que se expidan que "hay reclamación presentada."

Art. 4. Será considerado traductor, refundidor, copista, extractador ó compendiador, salva prueba en contrario, el que así lo consigne en las obras científicas ó literarias que publique, no existiendo en los convenios internacionales estipulaciones que lo contradigan.

Art. 5. Para refundir, copiar, extractar, compendiar ó reproducir obras originales españolas se necesitará acreditar que se obtuvo por escrito el permiso de los autores ó propietarios, cuyo derecho de pro-

piedad no haya prescrito con arreglo á la Ley; y faltando aquel requisito, no gozarán sus autores de los beneficios legales, ni producirá efecto su inscripción en el Registro.

Art. 6. Se considerará editor de obras inéditas á todo el que publique las que estén manuscritas y no han visto la luz pública, ya vayan acompañadas de discursos preliminares, notas, apéndices, vocabularios, glosarios y otras ilustraciones, ó ya se publique sólo el texto manuscrito.

Art. 7. La propiedad que se reconoce á los editores en el art. 26 de la Ley subsistirá mientras no se pruebe en forma legal quién es el autor ó traductor ignorado, omitido ó encubierto Cuando se acredite dicha circunstancia, el autor ó traductor ó sus derecho-habientes sustituirán en todos sus derechos á los editores de obras anónimas ó seudónimas, ateniéndose en este caso á los términos de los contratos que tengan celebrados.

Si no existiesen contratos, la cuestión de indemnización y cuantas reclamaciones hagan los interesados serán sometidas al dictámen de peritos nombrados por ambas partes, y de un tercero por el Juez en caso de discordia.

Art. 8. Para que puedan aplicarse los beneficios del art. 3º de la Ley, es necesario:

Primero. Que los autores de mapas, planos ó diseños científicos declaren que son productos de su inteligencia, y los firmen, identificando sus personas con su correspondiente cédula personal.

Segundo. Que los compositores de música cumplan iguales formalidades, presentando tres ejemplares si se ha impreso la obra, y si se ha representado, pero no impreso, bastará cumplir lo preceptuado en el art. 36 de la Ley, remitiendo el ejemplar al registro general del Ministerio de Fomento.

Art. 9. Toda trasmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, deberá hacerse constar en documento público, que se inscribirá en el correspondiente registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozará los beneficios de la Ley.

Art. 10. La prueba pericial á que se refiere el art. 27 de la Ley se ajustará á las reglas prescritas por la de Enjuiciamiento civil, á cuyo resultado deberán atenerse los Tribunales.

Art. 11. Todo lo referente á las obras dramáticas y musicales se regirá además por el título II de este Reglamento.

CAPITULO V.

DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 22. Todo el que pretenda disfrutar los beneficios de la Ley presentará en el Registro:

Primero. Una declaración en papel de hilo, firmada por el inte-

resado, en que se haga constar la naturaleza de la obra y sus circunstancias, y el concepto legal bajo el cual se solicita la inscripción.

Segundo. Tres ejemplares de la obra ó de la parte de la obra que se pretende inscribir, ó uno sólo manuscrito de la parte literaria, y otro de igual clase de las melodías con su bajo correspondiente en su parte musical, cuando se trate del caso marcado en el art. 36 de la Ley.

Tercero. Para ser admitidos en el Registro, tanto los ejemplares de las obras relacionadas como las colecciones periódicas, deberán presentarse sencillamente encuadernadas, firmadas las portadas ó el primer número por el propietario ó su representante en el acto de la inscripción, y rubricados ó sellados cada uno de los pliegos ó números de que conste.

No se admitirán en el Registro las entregas ó cuadernos de obras en publicación mientras no formen un tomo.

Cuarto. La cédula de vecindad y la cópia legalizada del poder, ó de la autorización simple escrita, si la declaración se firma á nombre de otro.

Art. 23. Toda inscripción en el Registro de la propiedad intelectual hará constar las circunstancias siguientes:

Nombre, apellidos y domicilio del solicitante.

Título de la obra.

Clase de la misma.

Nombre y apellidos del autor, traductor, arreglador, etc., etc.

Nombre, apellidos y domicilio del propietario.

Establecimiento donde se ha hecho la impresión ó reproducción, y su procedimiento.

Lugar y año de la impresión.

Edición y número de ejemplares.

Tomos y tamaño, y páginas de que consta.

Fecha de la publicación, y todos los demás datos que sirvan para identificar la obra y llenar los requisitos reglamentarios.

Art. 24. Todas las trasmisiones y cuanto afecte á la propiedad intelectual se anotarán detalladamente en la hoja de su referencia. A este fin el interesado presentará testimonio bastante y fehaciente del documento justificativo, que se archivará en el Registro, devolviendo los originales al qne los haya presentado.

Art. 25. Al realizar la entrega del certificado de inscripción definitiva, la persona que la haya solicitado ó aquella á quien ésta autorice deberá firmar su recibo en el libro correspondiente.

Art. 26. El interesado á quien se extravíe el documento de inscripción podrá reclamar y obtener certificaciones de la inscripción definitiva de su obra, expedidas en papel del sello correspondiente, y producirán los mismos efectos legales que aquél.

Art. 27. Asímismo expedirá el Registro general certificaciones

acerca del estado de las obras, mediante solicitud, y prévios los informes de los Registros provinciales, si se trata de obras de esta procedencia; pero siempre se extenderán á continuación de la instancia que las motive.

CAPITULO VI.

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 28. El Registro general de Propiedad intelectual se llevará en el Ministerio de Fomento por medio de los libros que sean necesarios. (1)

A este efecto, además de los índices y libros auxiliares, se abrirán libros-matrices para inscribir, definitivamente y con la debida separación, todas las obras bajo los conceptos de *Obras científicas y literarias*, *Obras dramáticas y musicales*, *Obras de índole artística*, no exceptuadas expresamente por el art. 37 de la Ley, y *Periódicos*.

La inscripción de cada una de las obras que se presenten, se hará en estos libros por riguroso órden cronológico, y bajo el número correspondiente, con una *hoja* especial donde se consignarán todas sus vicisitudes.

Art. 29. En los Registros provinciales, además del Libro-diario de anotaciones, se llevará un Registro provisional talonario y una hoja especial para cada obra, donde se copiará el certificado de inscripción definitiva y se consignarán todas las vicisitudes de aquélla.

Art. 30. El Bibliotecario anotará en el Libro-diario las obras que al efecto se presenten, librando el certificado de inscripción siempre que aquellas y los documentos que deben acompañarlas, cumplan los requisitos establecidos. Este certificado deberá canjearse por el definitivo de inscripción expedido por el Registro general tan luego como así se anuncie en el *Boletín oficial* de la provincia.

Art. 31. La presentación de los documentos á que se refiere el art. 22 se anotará por órden riguroso de fechas en un Libro-diario que se llevará en el Ministerio de Fomento, en las Bibliotecas provinciales, y en las de los Institutos de segunda enseñanza de las capitales de provincias donde falten aquéllas, entregando al interesado un documento provisional en que se haga constar la hora y día de la petición de inscripción, el número de órden y las demás circunstancias necesarias para identificar la obra presentada.

Tanto por este recibo como por la inscripción en el Registro genenenal de la Propiedad no se exigirá derecho ni gratificación alguna.

Art. 32. Todas las anotaciones provisionales que se hayan hecho en solicitud de inscripción se trasladarán precisamente á los libros-matrices dentro de los treinta dias de la fecha de aquellas.

(1) La Secretaría de Gobernación, según se observa en el art. 33 de la Ley.

Cuando se trate de consignar en el registro general las vicisitudes ulteriores de las obras presentadas en provincias, este plazo se contará desde la fecha de entrada de los respectivos estados semestrales.

Art. 33. Se insertará trimestralmente en la *Gaceta de Madrid* una relación de todas las obras presentadas durante dicho período, debiendo quedar entregados en las Bibliotecas respectivas los ejemplares que les correspondan dentro del preciso término de los treinta dias siguientes á la publicación de aquélla, siendo el encargado del Registro responsable de la falta de cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

La misma obligación y responsabilidad alcanzarán á los encargados del Registro en provincias, respecto de las obras depositadas con arreglo al art. 34 de la Ley.

Art. 38. Para rectificar cualquier error ú omisión sustancial que se hubiere padecido en los libros-registros, será necesario la instrucción de expediente en que, prévia audiencia del interesado, resuelva la Dirección general de Instrucción pública.

NO. 119

Cuartel General de la División de Cuba

Habana, 19 de Marzo de 1900.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Estado y Gobernación, ordena la publicación de la siguiente órden:

I. Los autores ó sus derecho-habientes de obras extranjeras, científicas, artísticas y literarias, gozarán en la Isla de Cuba de la protección que concede la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de Enero de 1879, durante el tiempo en que son protejidas en su país de origen si no excede del que concede aquella Ley y siempre que cumplan los requisitos que la misma y su Reglamento exigen.

II. El Registro General á que se refiere el artículo 33 de la mencionada Ley se llevará en la Secretaría de Estado y Gobernación.

III. Las obras extranjeras se inscribirán en el Registro General. Para obtener la inscripción será necesario la presentación de un certificado expedido por la autoridad competente del país de origen de la obra suficientemente legalizado, del que conste la propiedad á favor del que trate de inscribirla.

IV. Los Gobernadores Civiles y los Alcaldes Municipales no suspenderán en ningún caso, la representación ó lectura, de obras literarias ó musicales extranjeras, al tenor de lo que dispone el artículo 63 del Reglamento, sino cuando el reclamante justificare ser el propietario de la obra ó representante del propietario, mediante la presentación del certificado de inscripción expedido por el encargado del Registro General y del testimonio de poder en su caso.

V. La inscripción de las obras extranjeras no devengará derechos y los propietarios ò sus representantes podrán obtener libre de gastos un certificado de que la obra se halla inscrita.

El Brigadier General de Voluntarios, Jefe de Estado Mayor,
ADNA R. CHAFFEE.

JURISPRUDENCIA SOBRE MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, ECT.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

Nombre y apellido usados como marca.--La enageuación de una marca de la cual forme parte el nombre y apellido de un fabricante, priva á éste del derecho de seguir empleándolos como distintivo industrial.

Sent. 8 de Julio de 1903. —Interpuesto recurso de casación, por infracción de ley por el Procurador Juan Mayorga, á nombre de D. Pedro Murias y Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en trece de Abril del corriente año en el pleito contencioso-administrativo seguido por el referido Pedro Murias y Rodríguez, cuyas generales no se expresan, contra la Administración general del Estado representada por el Ministerio Fiscal, solicitando se deje sin efecto la resolución de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio de quince de Marzo de mil novecientos dos que le negó la concesión de la marca para cigarrillos titulada «La Devesa»; el T. S. declara *no haber lugar al recurso:*

Primero. Considerando, en cuanto al primer motivo, que no es posible admitir, como pretende el recurrente, que se haya infringido por la Sala sentenciadora el artículo quinto del Real Decreto de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro «por no hallarse la marca denegada en ninguno de los casos de excepción señalados en dicho artículo» pues es evidente que el nombre de «Pedro Murias» constituye una marca de fábrica de cigarrillos extraordinariamente acreditada en el mercado universal, cuyo nombre, no sólo es el símbolo del crédito de la Sociedad á quien pertenece sino que es además la esencia de dicha marca, lo que realmente la caractiza, lo que la distingue, lo que constituye el elemento figurativo predominante de ella y no queda duda que existe la confusión que señala el caso sexto del artículo quinto del referido Real Decreto desde el momento que se ponga el nombre «Pedro Murias» como signo distintivo en otra marca para expender cigarrillos aunque se le una otro nombre ó título y se le adorne con emblemas ó dibujos diferentes, puesto que el nombre «Pedro Murias» elemento figurativo predominante de la marca de la Havana Co·

mercial Company colocado en la marca «La Devesa» produce la confusión con aquella é induce á error al consumidor inexperto y el consentirlo constituiría un acto abusivo que ataca el derecho ageno y pugna con la buena fé que es el alma del comercio.

Segundo. Considerando que desde el momento que el nombre y apellido «Pedro Murias» pasó por voluntad de su dueño á ser distintivo de una marca industrial y se acreditó en el mercado como tal marca, una vez que la vendió á otra persona ó sociedad, como resulta en el presente caso, adquirió esta sociedad indudablemente el derecho exclusivo de usar de ese nombre en el concepto de tal marca industrial y no es lícito á nadie, sin atacar un derecho legítimo y respetable usar el referido nombre en el sentido ya expresado para vender en el mercado un artículo igual aunque se disfrace la marca con aditamentos más ó menos estudiados que visiblemente induzcan á confusión ó error al inexperto comprador por lo que lejos de infringir la Sala sentenciadora el referido artículo quinto en relación con el primero del Real Decreto de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro lo ha aplicado debidamente no siendo tampoco aplicable á este caso la Real Orden de veintitres de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho que solo resuelve un caso particular.

Tercero. Considerando en cuanto al tercer motivo del recurso que estima infringido el caso octavo del mismo artículo quinto del referido Real Decreto de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro haciéndose consistir la infracción en haberse denegado la concesión de la marca «La Devesa» por figurar en ella el retrato de D. Pedro Murias; que aún cuando este motivo se dirige contra un Considerando de la sentencia recurrida contra los cuales, como es sabido, no se dá el recurso de casación tampoco podría aceptarse porque el recurrente hace un supuesto erróneo toda vez que la sentencia de la cual se recurre aduce entre otros fundamentos para declarar la confusión entre las dos marcas, no solo que aparezca en ella el retrato de D. Pedro Murias sino la circunstancia de aparecer al pié del retrato su nombre que es el elemento figurativo predominante como ya queda dicho de la marca de cigarros «Pedro Murias» perteneciente á la Havana Commercial Company produciéndose por este motivo la confusión.

Cuarto. Considerando que siendo improcedentes para la casación de la sentencia los tres motivos alegados en el recurso, procede declarar éste sin lugar y en cumplimiento del artículo cuarenta de la Orden noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve condenar en las costas al recurrente.—(*Gac. 8 de Marzo 1904.*)

Nombre propio ó razón social usados como marcas.—No es lícito su empleo si pueden inducir á error ó confusión por su semejanza ó parecido á otros ya registrados.

Sent. de 14 Diciembre 1903—En el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Fiscal en el pleito contencioso-an-

ministrativo seguido ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana entre partes de la una, como demandante, la Sociedad Henry Clay and Bock and Company Limited, y de la otra el Ministerio Fiscal en representación de la Administración General del Estado, como demandada, y como coadyuvante los Sres. Bock y Compañía, sobre revocación de la resolución de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio por la que se concedió á los Sres. Bock y Compañía la marca para tabacos del mismo nombre; el T. S. declara *no haber lugar al recurso:*

Primero. Considerando que si bien es cierto que el nombre patronímico y la razón social de los fabricantes y otros industriales es una propiedad legítima de los mismos y que con arreglo al artículo primero del R. D. de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro pueden los que lo llevan adoptarlo como marca para distinguir los productos de sus fábricas ó industrias, no es ménos cierto que de esos derechos no pueden hacerse uso en el Comercio sino en las condiciones y con la limitación impuestas por la ley, tendentes á evitar que al ejercitarlos se perjudiquen los derechos é intereses también legítimos y respetables de otros fabricantes adquiridos con anterioridad.

Segundo. Considerando que en tal concepto no es lícito á ningún fabricante adoptar como marca para los productos de su fábrica su propio nombre ó razón social, si ese distintivo como cualquier otro por su semejanza ó parecido á alguno ya otorgado puede inducir á error ó confusión al consumidor según así se deduce rigurosamente de lo prescrito en el número quinto del citado R. D. y lo ha reconocido constantemente la jurisprudencia.

Tercero. Considerando que en ese caso se encuentra sin duda alguna la marca Bock y Compañía concedida á la Sociedad de ese nombre para los productos de su fabrica de tabacos según lo ha estimado la Sala sentenciadora, porque esa denominación usada en la forma que se pretende, puede ser confundida por los consumidores con la otra marca de tabacos ya registrada anteriormente con el título el "Aguila de Oro" y que pertenece á Henry Clay and Bock and C°, Limited, pues aunque esta última tenga aquel nombre diferente del que se dá á la nueva, según alega el recurrente, es un hecho innegable que el distintivo predominante y más figurativo aun que su mismo título, en la expresada antigua marca y que se ostenta en todo los signos y dibujos que la constituyen, es la razón social Bock y Compañía que fué la de sus fundadores, y con cuyo nombre adquirieron sus productos, el crédito y estimación de que gozan en el mercado y la casi identidad que existe entre una y otra razón social ó nombre de los fabricantes, que es lo que principalmente puede guiar á los compradores en la elección de los productos, es motivo suficiente para presumir que aquellos se engañen y confundan en este caso.

Cuarto. Considerando que además de esa completa semejanza en los nombres de los fabricantes que aparecen puestos en la forma que resalta en la antigua marca lo mismo que en la nueva, existe también evidentemente la que el Tribunal sentenciador ha apreciado entre todos los diseños y dibujos que como componentes de su marca ha adoptado Bock y Compañía y los correspondientes de la Henry Clay and Bock y Compañía, pues aunque es cierto que en aquellos no se producen éstos en todos sus detalles y que alguños ofrecen marcadas diferencias especialmente el denominado hierro, no es posible desconocer, al confrontar unos con otros, que la forma y composición dada á todos los suyos por Bock y Compañía, presentan en conjunto una apariencia que trae á la memoria los rasgos principales y característicos de los del "Aguila de Oro," haciendo así posible y fácil la confusión en los consumidores que en general adquieren la mercancía sin un detenido exámen; y tal circunstancia impide como se ha dicho, con arreglo á las disposiciones citadas, el uso de la repetida marca cuya propiedad se ha solicitado.

LEGISLACION INTERNACIONAL

CONVENIOS Y TRATADOS.

TRATADO celebrado por la República Oriental del Uruguay, la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú sobre Patentes ó Privilegios de Invención.

(*16 de Enero de 1889.*)

Artículo 1º Toda persona que obtenga Patente ó Privilegio de invención en alguno de los Estados signatarios, disfrutará en los demás de los derechos de inventor, si en el termino máximo de un año hiciese registrar su Patente en la forma determinada por las leyes del país en que pidiese su reconocimiento.

Art. 2º El número de años del privilegio será el que fijen las leyes del país en que se pretenda hacerlo efectivo. Ese plazo podrá ser limitado al señalado por las leyes del Estado en que primitivamente se acordó la Patente, si fuese menor.

Art. 3º Las cuestiones que se susciten sobre la prioridad de la invención se resolverán teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de las patentes respectivas, en los paises en que se otorgaron.

Art. 4º Se considera invención ó descubrimiento, un nuevo modo, aparato mecánico ó manual que sirva para fabricar productos industriales y la aplicación de medios perfeccionados con el objeto de conseguir resultados superiores á los ya conocidos. No podrán obtener patente: 1º Las invenciones y descubrimientos que hubiesen te-

nido publicidad en algunos de los Estados signatarios, ó en otros que no estén ligados por este tratado; y 2º Las que fueren contrarias á la moral y á las leyes del país en donde las patentes de invención hayan de expedirse ó de reconocerse.

Art. 5º El derecho de inventor comprende la facultad de disfrutar de su invención y de transferirla á otros.

Art. 6º Las responsabilidades civiles y criminales en que incurran los que dañen los derechos del inventor se perseguirán y penarán con arreglo á las leyes del país en que se haya ocasionado el perjuicio.

Art. 7º No es indispensable para la vigencia de este Tratado su ratificación simultánea por todas las naciones signatarias. La que lo apruebe lo comunicará á los gobiernos de las Repúblicas Oriental del Uruguay y Argentina, para que lo hagan saber á las demás Naciones contratantes. Este procedimiento hará las veces de canje.

Art. 8º Hecho el canje en la forma del artículo anterior, este tratado quedará en vigor desde este acto por tiempo indefinido.

Art. 9º Si alguna de las naciones signatarias creyese conveniente desligarse del tratado ó de introducir modificaciones en él, lo avisará á las demás, pero no quedará desligada sino dos años después de la denuncia, término en que se procurará llegar á un nuevo acuerdo.

Art. 10º El artículo 7 es extensivo á las naciones que no habiendo concurrido á este Congreso, quisieran adherirse al presente Tratado.

TRATADO celebrado por la República Oriental del Uruguay, la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, sobre Marcas de Comercio y de Fábrica.

(*17 de Enero de 1889.*)

Artículo 1º Toda persona á quien se conceda en uno de los Estados signatarios el derecho de usar exclusivamente una marca de Comercio ó de fábrica, gozará del mismo privilegio en los demás Estados, con sujeción á las formalidades y condiciones establecidas por las leyes.

Art. 2º La propiedad de una marca de comercio ó de fábrica, comprende la facultad de usarla, trasmitirla ó enagenarla.

Art. 3º Se reputa marca de comercio ó de fábrica, el signo, emblema ó nombre externo que el comerciante ó fabricante adopta y aplica á sus mercaderías y productos para distinguirlos de los de otros comerciantes é industriales que negocian en artículos de la misma especie. Pertenecen también á esta clase de marcas, las llamadas dibujos de fábrica ó labores que por medio del tejido ó de la impresión se estampan en el producto mismo que se pone en venta.

Art. 4º Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de co-

mercio ó de fábrica, se perseguirán ante los Tribunales con arreglo á las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa el fraude.

Art. 5º No es indispensable para la vigencia de este Tratado su ratificación simultánea por todas las naciones signatarias. La que lo apruebe lo comnnicará á los gobiernos de las Repúblicas Oriental del Uruguay y Argentina, para que lo hagan saber á las demás naciones contratantes. Este procedimiento hará las veces de canje.

Art. 6º Hecho el canje en la forma del artículo anterior, este Tratado quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido.

Art. 7º Si alguna de las naciones signatarias creyese conveniente desligarse del tratado ó introducir modificaciones en él, lo avisará á las demés, pero no quedará desligada sino dos años después de la denuncia, término en que se procurará llegar á un nuevo acuerdo.

Art. 8º El articulo 5º es extensivo á las naciones que no habiendo concurrido á este Congreso, quisieran adherirse al presente Tratado. (1)

CODIGO PENAL

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES Y LAS PENAS.

TITULO I.

CAPITULO PRIMERO.

DE LOS DELITOS Y FALTAS.

Artículo 1º Son delitos ó faltas las acciones y omisiones voluntarias penadas por la Ley. Las acciones y omisiones penadas por la Ley se reputan siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario. El que cometiere voluntariamente un delito ó falta incurrirá en responsabilidad criminal, aunque el mal ejecútado fuere distinto del que se había propuesto ejecutar.

[1] Tratados sobre Derecho Internacional Privado, celebrados por el Congreso Sud-Americano de Montevideo. Páginas 21, 22 y 23.

TITULO II.

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS Y FALTAS.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES CRIMINALMENTE DE LOS DELITOS Y FALTAS.

Artículo 11º Son responsables criminalmente de los delitos: 1º Los autores. 2º Los cómplices. 3º Los encubridores. Son responsables criminalmente de las faltas: 1º Los autores. 2º Los cómplices.

Art. 12º Se consideran autores: 1º Los que toman parte directa en la ejecución del hecho. 2º Los que fuerzan ó indúcen directamente á otros á ejecutarlo. 3º Los que cooperan á la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.

Art. 13º Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo precedente, cooperan á la ejecución del hecho por actos anteriores ó simultáneos.

Art. 14º Son encubridores los que con conocimiento de la perpetración del delito, sin haber tenido participación en él como autores ni cómplices, intervienen con posterioridad á su ejecución de alguno de los modos siguientes: 1º Aprovechándose por sí mismo ó auxiliando á los delincuentes para qne se aprovechen de los efectos del delito. 2º Ocultando ó inutilizando el cuerpo, los efectos ó los instrumentos del delito para impedir su descubrimiento. 3º Albergando, ocultando ó proporcionando la fuga al culpable, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: Primera. La de intervenir abuso de funciones públicas de parte del encubridor. Segunda. La de ser el delincuente reo de traición, regicidio, parricidio, asesinato, atentado contra la vida del Gobernador general, ó reo conocidamente habitual de otro delito. (1)

Art. 15º Están exentos de las penas impuestas á los encubridores los que los sean de sus cónyuges, de sus ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, naturales y adoptivos, ó afines en los mismos grados........ ....

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES CIVILMENTE DE LOS DELITOS Y FALTAS.

Art. 16. Toda persona responsable criminalmente de un delito ó falta, lo es también civilmente.

(1) *Código Penal* de Cuba y Puerto Rico, de 1879.

LIBRO SEGUNDO.

DELITOS Y SUS PENAS.

TITULO IV.

DE LAS FALSEDADES.

CAPITULO PRIMERO

Sección II.—De la falsificación de sellos y marcas.

Art. 287. La falsificación de sellos, marcas, billetes ó contraseñas que usen las empresas ó establecimientos industriales ó de comercio, será castigada con las penas de presidio correccional en sus grados mínimo y medio. (1)—*Cód. de 1870, art. 291.*

Art. 288. Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 325 á 3250 pesetas el que expendiere objetos de comercio, sustituyendo en ellos la marca ó el nombre del fabricante verdadero por la marca ó nombre de otro fabricante supuesto.—*Cód. de 1870, art. 292.*

Art. 289. Incurrirá también en la pena de arresto mayor y multa de 325 á 3250 pesetas, el que hiciere desaparecer de cualquiera sello, billete ó contraseña, la marca ó signo que indique haber ya servido ó sido inutilizado para el objeto de su expendición. El que usare á sabiendas de esta clase de sellos ó contraseñas, incurrirá en la multa de 325 á 3250 pesetas.—*Cód. de 1870, art. 293.*

TITULO XIII.

DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.

CAPITULO QUINTO

DEFRAUDACIONES.

Sección II.—Estafas y otros engaños.

Art. 563. Incurrirán así mismo en las penas señaladas en el art. 561 los que cometieren alguna defraudación de la propiedad literaria ó industrial. (2)

TITULO XIV.

DE LA IMPRUDENCIA TEMERARIA

Art. 592. El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho

(1) Reformado por la Orden número 512 de 19 de Diciembre de 1900.—*Véase página 73.*

(2) Art. 561.—El que, fingiéndose dueño de una cosa inmueble la enajenare, arrendare, gravare ó empeñare, será castigado con la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio y una multa del tanto al triplo del importe del perjuicio que hubiere irrogado.—En la misma pena incurrirá el que dispusiere de una cosa como libre, sabiendo que estaba gravada.

que, si mediare malicia, constituiría un delito grave, será castigado con la pena de arresto mayor en su grado máximo á prisión correccional en su grado mínimo, y con arresto mayor en sus grados mínimo y medio si constituyere un delito menos grave. Al que, con infracción de los reglamentos, cometiere un delito por simple imprudencia ó negligencia, se impondrá la pena de arresto mayor en sus grados medio y máximo. En la aplicación de estas penas procederán los Tribunales según su prudente arbitrio, sin sujetarse á las reglas prescritas en el art. 80. Lo dispuesto en el presente artículo no tendrá lugar cuando la pena señalada al delito sea igual ó menor que las contenidas en el párrafo primero del mismo, en cuyo caso los Tribunales aplicarán la inmediata á la que corresponda, en el grado que estimen conveniente.—*Cód. de 1870—art. 581.*

INDICE

Páginas.

JURISPRUDENCIA SOBRE PATENTES DE INVENCION

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

CIVIL.

PENAL.

FORMULARIO.

MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, NOMBRES Y TITULOS INDUSTRIALES.

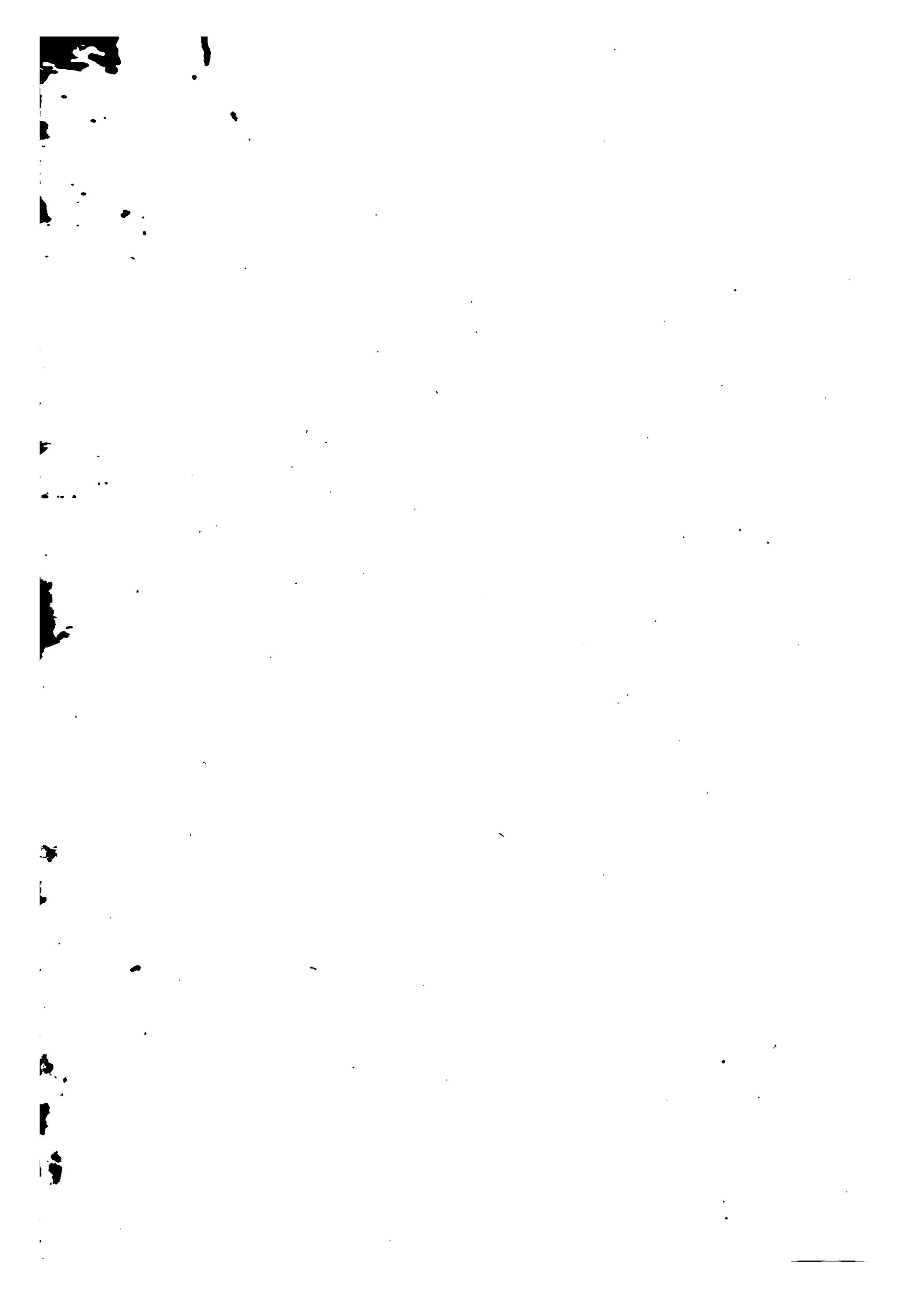
JURISPRUDENCIA SOBRE MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, NOMBRES Y TITULOS INDUSTRIALES

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

CIVIL.

PENAL.

LEGISLACION INTERNACIONAL PARA LA GARANTIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
CONVENIOS Y TRATADOS.






JRJ LGB OGi
Legislacion industrial :
Stanford Law Library
3 6105 044 567 316